

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 21.03.2024 возражение ИП Кубарева Алексея Валерьевича, Брянская обл. (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022734757, при этом установила следующее.

Обозначение «**МЕГАПОЛИС**» по заявке №2022734757 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 30.05.2022 на имя заявителя в отношении услуг 36, 37, 43 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 30.05.2023 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022734757 в отношении части заявленных услуг 43 класса МКТУ «аренда офисной мебели; аренда переносных кабинок для переодевания; прокат палаток; прокат передвижных строений». В отношении иных заявленных услуг 43 класса МКТУ, а также всех заявленных услуг 36, 37 классов МКТУ в регистрации товарного знака было отказано по причине его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью оспариваемого решения административного органа, сводятся

к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками и обозначениями, принадлежащими иным лицам и имеющими более ранний приоритет:

- обозначениями «» [1] (заявка №2021760733 с приоритетом от 22.09.2021), «» [2] (№2021760732 с приоритетом 22.09.2021), заявленными на регистрацию в качестве товарных знаков в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ на имя Общество с ограниченной ответственностью «МЕГАПОЛИС», 196191, Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 7, литер а, пом. 615а;

- с товарными знаками «» [3] (свидетельство №831044 с приоритетом от 09.08.2021), «» [4] (свидетельство №443412 с приоритетом от 28.06.2010, срок действия продлен до 28.06.2030), «МЕГА ПОЛИС» [5] (свидетельство №208708 с приоритетом от 07.09.1999, срок действия продлен до 07.09.2029), зарегистрированными в отношении услуг 36, 37, 42 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 36, 37, 43 классов МКТУ, на имя Общества с ограниченной ответственностью «МЕГАПОЛИС НЕДВИЖИМОСТЬ», 197022, Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, 6, к. 1, стр. 1, помещение 26-Н;

- с обозначением «» [6] (заявка №2021742817, с приоритетом от 08.07.2021), заявленным на регистрацию в качестве товарного знака в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Агентство недвижимости «Мегаполис-Сервис», 144000, Московская область, г. Электросталь, пр-кт Ленина, 32/16;

- с обозначением «» [7] (заявка №2021728964 с приоритетом от 13.05.2021), заявленным на регистрацию в качестве товарного знака в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ на имя Морозовой Ольги Владимировны, 426000, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 291а, кв. 32;

- с обозначением «» [8] (заявка №2021712766, с приоритетом от 10.03.2021), заявленным на регистрацию в качестве товарного знака в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ на имя Черкасова Валерия Георгиевича, 630061, г.Новосибирск, ул. Тюленина,24/2, кв.128;

- с товарным знаком «**МЕГАПОЛИС**» [9] (свидетельство №892593 с приоритетом от 10.04.2020), зарегистрированным в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ на имя Ибатуллина Азамата Валерьяновича, 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, пр-кт Октября, 25/1, кв. 59;



- с товарным знаком «» [10] (свидетельство №681805 с приоритетом от 21.09.2017), зарегистрированным в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Инженерно-строительная компания «Аркада», 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 58, оф. 401/2;



- с товарным знаком «» [11] (свидетельство №503725 с приоритетом от 11.04.2012), зарегистрированным в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Агентство недвижимости «Мегаполис-Сервис», 144000, Московская область, г. Электросталь, пр-кт Ленина, 32/16;

- с товарными знаками «» [12] (свидетельство №495775 с приоритетом от 08.11.2011), «**Мегаполис**» [13] (свидетельство №267023 с приоритетом от 26.03.2003, срок действия продлен до 26.03.2033), зарегистрированными в отношении однородных услуг 36, 37 классов МКТУ на имя Голубев Олег Александрович, 105554, Москва, ул. 9-я Парковая, д. 6, кв. 154;

- с товарным знаком «**МЕГАПОЛИС**» [14] (свидетельство №336523 с приоритетом от 16.03.2006, срок действия продлен до 16.03.2026), зарегистрированным в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ на имя

Общества с ограниченной ответственностью «Регата», 188306, Ленинградская область, г. Гатчина, пр.25 Октября, 42 (сведения о правообладателе на дату рассмотрения возражения: Общество с ограниченной ответственностью «Ренесанс», пр-кт 25 Октября, д.42А, помещ.1, оф.142, г. Гатчина, г.п. Готчинское, м.р-н Гатчинский, Ленинградская обл., 188300);

- с товарным знаком «» [15] (свидетельство №283445 с приоритетом от 01.10.2003, срок действия продлен до 01.10.2033), зарегистрированным в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Мегаполис», 236039, г. Калининград, пр-кт Калинина, 65-69.

В заключении указывается на наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака [9] по свидетельству №892593, в котором ИП Ибатуллин А.В. бессрочно и безотзывно выражает согласие на регистрацию товарного знака №2022734757 только в отношении услуги *«услуги по размещению в гостинице»* 43 класса МКТУ, а также на просьбу заявителя принять во внимание при вынесении решения сокращенный перечень услуг 43 класса МКТУ *«агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда диспенсеров для питьевой воды; аренда жилья для отдыха; аренда жилья на время отпуска; аренда кухонных раковин; аренда мебели; аренда офисной мебели; аренда переносных кабинок для переодевания; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; дома для престарелых; закусовые; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; мотели; пансионаты; пансионаты для животных; предоставление временного жилья в придорожных гостиницах; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат палаток; прокат передвижных строений; рестораны; рестораны самообслуживания; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; создание кулинарных скульптур; украшение еды; украшение тортов; услуги баз*

отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги детских садов [яслей]; услуги кальянных; услуги кемпингов; услуги личного повара; услуги по обзору продуктов питания [предоставление информации о пищевых продуктах и напитках]; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги по приему на временное проживание [передача ключей]; услуги по размещению в гостинице; услуги приютов для животных; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; услуги ресторанов с едой на вынос; услуги столовых».

В поступившем возражении заявителем не оспаривается сходство до степени смешения между заявленным обозначением и приведенными в заключении по результатам экспертизы противопоставлениями.

Между тем заявитель просит принять во внимание, что он отказывается от всех заявленных услуг 36, 37 классов МКТУ и ограничивает перечень услуг 43 класса МКТУ такими позициями как *«аренда офисной мебели; аренда переносных кабинок для переодевания; прокат палаток; прокат передвижных строений; услуги по размещению в гостинице».*

При этом заявитель обращает внимание на представленное на стадии экспертизы письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака [9] по свидетельству №892593, в котором ИП Ибатуллин А.В. бессрочно и безотзывно выражает согласие на регистрацию товарного знака №2022734757 в отношении услуг 43 класса МКТУ *«услуги по размещению в гостинице».*

Кроме того, заявитель просит принять во внимание, что в рамках переговоров с правообладателем противопоставленного товарного знака [14] по свидетельству №336523 было достигнуто соглашение о предоставлении письма-согласия для регистрации товарного знака по заявке №2022734757 для услуг 43 класса МКТУ, оригинал которого представлен в дело.

В силу изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022734757 в отношении заявленных услуг 43 класса МКТУ *«аренда офисной мебели; аренда переносных кабинок для переодевания; прокат палаток; прокат передвижных строений; услуги по размещению в гостинице».*

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия полагает, что доводы, изложенные в возражении, являются убедительными.

С учетом даты (30.05.2022) поступления заявки №2022734757 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами

обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Пункт 46 Правил содержит положение о том, что согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака для индивидуализации услуг 36, 37, 43 классов МКТУ обозначение «**МЕГАПОЛИС**» по заявке №2022734757 с приоритетом от 30.05.2022 является комбинированным, включает словесный элемент «МЕГАПОЛИС», выполненный оригинальным шрифтом буквами кириллического алфавита.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения по заявке №2022734757 в качестве товарного знака для всех услуг 36, 37 классов МКТУ и части заявленных услуг 43 класса МКТУ основан на выводе о несоответствии этого обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием сходных до степени смешения обозначений (товарных знаков) [1] – [15] с более ранним приоритетом, принадлежащих иным лицам.

Заявитель не оспаривает выводы административного органа о сходстве до степени смешения между заявленным обозначением и указанными противопоставлениями в отношении однородных услуг.

Вместе с тем при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков коллегией были приняты во внимание обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке оспариваемого решения Роспатента от 30.05.2023. К таким обстоятельствам относится приведенная в возражении просьба заявителя о регистрации товарного знака по заявке №2022734757 только в отношении ограниченного перечня услуг 43 класса МКТУ. Фактически заявитель оспаривает отказ в регистрации товарного знака только для таких услуг 43 класса МКТУ как «*услуги по размещению в гостинице*».

В качестве препятствия для регистрации товарного знака по заявке №2022734757 для услуг 43 класса МКТУ, исходя из заключения по результатам экспертизы, выступают противопоставленные товарные знаки как «» [3] по свидетельству №831044, « **МЕГАПОЛИС**» [4] по свидетельству №443412,

МЕГА
«ПОЛИС» [5] по свидетельству №208708, «**МЕГАПОЛИС**» [9] по свидетельству №892593, «**МЕГАПОЛИС**» [14] по свидетельству №336523.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака [3] по свидетельству №831044 действует в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака [4] по свидетельству №443412 действует в отношении услуг 35, 36, 37, 40 классов МКТУ.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака [5] по свидетельству №208708 действует для услуг 35, 36, 36, 40, 41, 42 классов МКТУ, в частности, для услуг 42 класса МКТУ *«печать; использование запатентованных изобретений; создание новых видов товаров; программирование; разработка и корректировка программного обеспечения вычислительных машин; услуги по обслуживанию программного обеспечения; типографское дело; прокат санитарно-технического оборудования»*. Следует указать, что в соответствии с решением Суда по интеллектуальным правам от 30.09.2022 по делу №СИП-72/2021 правовая охрана товарного знака была досрочно прекращена в связи с его неиспользованием для таких услуг 42 класса МКТУ как *«прокат переносных сооружений»*.

Противопоставленный товарный знак [9] по свидетельству №892593 зарегистрирован, в частности, для услуг 43 класса МКТУ *«услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, за исключением услуг по обеспечению дичью; дома для престарелых; закусовые; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; украшение еды; украшение тортов; услуги баров; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов ваюоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; ясли детские»*.

Противопоставленный товарный знак [14] по свидетельству №336523 зарегистрирован, в частности, для услуг 43 класса МКТУ *«аренда помещений для проведения встреч»*.

Также правообладатель обращает внимание на полученные письма-согласия от правообладателей противопоставленных товарных знаков [9], [14], предоставленные

заявителю в отношении заявленных услуг 43 класса МКТУ «услуги по размещению в гостинице».

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если: заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству; противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем; противопоставленный товарный знак является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Следует констатировать, что комбинированное заявленное обозначение «**МЕГАПОЛИС**» и противопоставленные словесные товарные знаки «**МЕГАПОЛИС**» [9], «**МЕГАПОЛИС**» [14] не тождественны, противопоставленные товарные знаки не являются коллективными или общеизвестными. Сведениями о введении правообладателей в заблуждение при сопровождении в гражданском обороте товаров и услуг спорным заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками коллегия не располагает.

Таким образом, наличие подлинников писем-согласий от правообладателей противопоставленных товарных знаков [9], [14], возможность предоставления которых предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет более не рассматривать указанные противопоставления в качестве препятствия для регистрации товарного

знака по заявке №2022734757 для таких услуг 43 класса МКТУ как «услуги по размещению в гостинице».

Что касается противопоставленных товарных знаков «» [3] по свидетельству №831044, «» [4] по свидетельству №443412, «МЕГА ПОЛИС» [5] по свидетельству №208708, то они, как и заявленное обозначение, включают в свой состав тождественный словесный элемент «МЕГАПОЛИС», выполняющий основную индивидуализирующую функцию, что обуславливает наличие между ними сходства, несмотря на визуальные отличия.

Вместе с тем, как известно, на вероятность смешения сравниваемых товарных знаков в гражданском обороте влияет наличие однородности товаров (услуг), для сопровождения которых они предназначены. В данном случае, регистрация товарного знака о заявке №2022734757 испрашивается для таких услуг 43 класса МКТУ как «услуги по размещению в гостинице». В свою очередь противопоставленные товарные знаки [3], [4], [5] зарегистрированы в отношении услуг 35, 36, 36, 40, 41, 42 классов МКТУ, которые не связаны с гостиничным бизнесом, следовательно, сравниваемые услуги не являются однородными. Отсутствие однородности сопоставляемых услуг сравниваемых товарных знаков исключает вероятность их смешения в глазах потребителя и возникновения представления об одном и том же источнике их происхождения.

Таким образом, все названные выше обстоятельства дела в совокупности позволяют не рассматривать указанные в заключении по результатам экспертизы товарные знаки в качестве препятствия для регистрации товарного знака по заявке №2022734757 для таких услуг 43 класса МКТУ как «услуги по размещению в гостинице», а, следовательно, поступившее возражение подлежит удовлетворению.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 21.03.2024, изменить решение Роспатента от 30.05.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022734757.