

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 28.07.2015 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013741135, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2013741135 подано 28.11.2013 на регистрацию в качестве товарного знака на имя ООО «ИД «Пресс-Курьер», Санкт-Петербург, (далее - заявитель) в отношении товаров 16 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ**», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита синего цвета в две строки.

Роспатентом 26.05.2015 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013741135 в отношении всех заявленных товаров 16 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное



обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «» по свидетельству №496966 с приоритетом от 06.07.2012, зарегистрированным на имя ЗАО «Издательский Дом «Бурда», Москва, в отношении товаров 16 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 16 класса МКТУ.

Вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака сделан на основании фонетического (присутствует фонетически тождественный словесный элемент «истории»), семантического (невыдуманный – взаправдашний, доподлинный, истинный, настоящий; правдивый – заключающий в себе правду, основанный на правде, на истине, см. <http://dic.academic.ru>) и графического (словесные элементы расположены в две строки) сходства обозначений. Также в заключении по результатам экспертизы отмечено, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак могут быть восприняты как знаки, принадлежащие одному производителю, используемые в результате ребрендинга.

В возражении от 28.07.2015, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- сопоставительный анализ словесных элементов «НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ» заявленного обозначения и словесных элементов «Правдивые истории» противопоставленного товарного знака по признакам звукового сходства показал, что фонетическое совпадение одного из словесных элементов сравниваемых обозначений (слова «...истории») в данном случае не определяет их звукового сходства, поскольку наличие в каждом из них дополнительных слов, размещенных в начальной позиции (НЕВЫДУМАННЫЕ... и Правдивые...), отчетливо выделяемых при произношении, фонетически заостряет внимание на ином звучании заявленного обозначения и свидетельствует о звуковом различии сравниваемых словесных элементов;

- заявленное обозначение и противопоставленный знак имеют совершенно различающееся друг от друга цветовое и графическое решение, что в совокупности с разными начальными словесными элементами, не создает сходного общего зрительного впечатления несмотря на то, что элементы в обозначениях выполнены в две строки;

- изложенные обстоятельства обуславливают отсутствие ассоциирования обозначений в целом;

- также имеются некоторые отличия сравниваемых обозначений по смысловому фактору сходства: ПРАВДИВЫЙ, 1. Заключающий в себе правду, основанный на правде. Правдивое известие. 2. Склонный говорить правду, стремящийся к правде. Правдивый человек. Правдивый характер, см. Толковый словарь Ушакова, dic.academic.ru. НЕВЫДУМАННЫЙ — фактический, доподлинный, фактичный, истинный, взаправдашний, действительный, невымышленный, подлинный, настоящий. Словарь русских синонимов, см. подлинный, см. Словарь синонимов русского языка. Практический справочник, dic.academic.ru;

- приведенное смысловое значение начальных слов сравниваемых обозначений позволяет говорить о том, что слово «невыдуманный» не равен семантически слову «правдивый»;

- они также не являются синонимами, и в каждом слове есть свои смысловые нюансы;

- это обстоятельство позволяет заявителю говорить об отсутствии подобия заложенных в обозначения (невыдуманные/правдивые) понятий, идей, а в совокупности с фонетическим и графическим факторами, приводит к выводу об отсутствии между заявленным и противопоставленным экспертизой товарным знаком, зарегистрированным в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ, сходства до степени смешения;

- регистрация товарных знаков, включающих словесный элемент «истории», для товаров 16 класса МКТУ на имя разных лиц, свидетельствует о слабой

различительной способности этого элемента, в связи с чем, необходимую индивидуализирующую функцию товарным знакам придает его сочетание с другими словесными элементами либо композиционное построение словесных и изобразительных элементов в совокупности;

- государственный реестр товарных знаков Российской Федерации содержит информацию о зарегистрированных на имя разных лиц товарных знака для товаров 16 класса МКТУ: «ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ», свидетельство №316339; «Вот это истории», свидетельство №527875; «Правдивые истории», свидетельство №496966; «ЛЮБОВНЫЕ ИСТОРИИ», свидетельство №243459; «Музыкальные ИСТОРИИ», свидетельство №403761; «Детективные истории», свидетельство №381161; «СОБАЧЬИ ИСТОРИИ», свидетельство №333460; «Шоколадные истории», свидетельство №254013; «КАЖДАЯ ЖИЗНЬ - ИСТОРИЯ», свидетельство №335379; «999 ИСТОРИЙ», свидетельство №348215; «ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ: УСПЕХИ И ПОРАЖЕНИЯ», свидетельство №523150; «горячие Истории», свидетельство №331715; «ЛЮБИМЫЕ ИСТОРИИ», свидетельство №539818; «ЖИВАЯ ИСТОРИЯ», свидетельство №409105; «Повседневная жизнь человечества. Живая история», свидетельство №302813;

- заявитель зарегистрировал наименования «НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ», «НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ. Золотая серия», «Тайны XX века. Невыдуманные истории» как средства массовой информации задолго до подачи настоящей заявки на регистрацию товарного знака;

- такого наименования печатного издания в отношении других хозяйствующих субъектов не зарегистрировано, и, более того, из распечатки с официального сайта РОСКОМНАДЗОРА следует, что в настоящее время нет такого зарегистрированного СМИ, как «Правдивые истории»;

- отсутствие на рынке однородных товаров 16 класса МКТУ зарегистрированных на имя других хозяйствующих субъектов похожих названий СМИ, а также отсутствие сходства до степени смешения у обозначения заявителя и противопоставленного в заключении товарного знака не приведет к возможности

возникновения у потребителя представления о принадлежности заявленных однородных одному производителю.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013741135 в отношении товаров 16 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

В подтверждение доводов, изложенных в возражении, заявителем были представлены следующие документы:

- распечатка сведений из официального сайта РОСКОНАДЗОРА о зарегистрированных СМИ: 1) «НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ» - печатное издание, газета; 2) «НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ. Золотая серия» - печатное издание, журнал; 3) «Тайны XX века. Невыдуманные истории» - печатное издание, журнал [1];

- распечатка сведений из официального сайта РОСКОНАДЗОРА об отсутствии зарегистрированного СМИ «Правдивые истории» [2];

- сведения из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации о зарегистрированных товарных знаках, включающих слово «... истории» [3];

- варианты Титульных листов выпускаемых заявителем печатных изданий [4].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы заявителя неубедительными.

С учетом даты (28.11.2013) подачи заявки №2013741135 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;

- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;

- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита синего цвета. Словесные элементы размещены на двух строках друг под другом. Слово «ИСТОРИИ» выполнено более крупным шрифтом, чем словесный элемент «НЕВЫДУМАННЫЕ».

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 16 класса МКТУ «брошюры; буклеты; бюллетени информационные; газеты; журналы; издания печатные; картинки; конверты; периодика; продукция печатная».

Решение Роспатента от 26.05.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013741135 основано на наличии ранее зарегистрированного на имя иного лица товарного знака по свидетельству №496966.

Товарный знак по свидетельству №496966 представляет собой



комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «Правдивые» и «истории», выполненные близким к стандартному шрифтом буквами русского алфавита белого цвета. Словесные элементы размещены на двух строках со смещением друг относительно друга на фоне прямоугольника черного цвета. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 16 класса МКТУ «печатная продукция; журналы [издания периодические]; газеты; книги; издания печатные; издания периодические; брошюры; календари; буклеты; плакаты; фотографии [отпечатанные]».

Заявитель в своем возражении не оспаривает однородность товаров 16 класса МКТУ, приведенных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, совпадающих по роду/виду (печатная продукция, журналы, газеты и т.д.), назначению, кругу потребителей.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака было установлено следующее.

Словесные элементы сравниваемых обозначений представляют собой словосочетания «НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ» и «ПРАВДИВЫЕ ИСТОРИИ», включающие фонетически тождественный словесный элемент «истории». Вместе с тем, помимо совпадающего словесного элемента «истории» в обозначениях также присутствуют различные с точки зрения фонетики словесные элементы «НЕВЫДУМАННЫЕ» и «ПРАВДИВЫЕ», расположенные в начальной позиции, с которой начинается прочтение словосочетаний. В этой связи наблюдается различие сопоставляемых обозначений по фонетическому признаку сходства словесных обозначений.

Однако с точки зрения семантики заявленное обозначение **НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ** и

**Правдивые
истории**

противопоставленный товарный знак являются сходными в силу подобия заложенных в них понятий, идей.

Согласно Толковому словарю русского языка, С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, Москва, «АЗЪ», 1993, с. 111, 260, 593, словесные элементы, составляющие заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак, имеют следующие значения.

ИСТОРИЯ – 1. Действительность в ее развитии, движении; 2. Совокупность наук, изучающих прошлое человеческого общества; 3. Наука о развитии какой-нибудь области природы, знания; 4. Ход развития, движения чего-нибудь; 5. Прошлое, сохраняющееся в памяти человека; 6. Рассказ, повествование; 7. Происшествие, событие, преимущественно неприятное.

Словесный элемент «правдивый» является прилагательным, образованным от слова «правда».

ПРАВДА – 1. То, что соответствует действительности, истина; 2. Порядок, основанный на справедливости, честности; 3. То же, что правота (разг.); 4. Верно, в самом деле.

Словесный элемент «невыдуманный» является прилагательным, образованным от слова «выдумать», при этом частица «НЕ» придает слову «ВЫДУМАТЬ» противоположное значение.

ВЫДУМАТЬ – 1. Придумать, изобрести; 2. Измыслить, то, чего нет, не было, придумать.

Исходя из семантики слов коллегией установлено, что в сравниваемых обозначениях совпадает элемент «ИСТОРИИ», на которое падает логическое ударение (главное слово словосочетаний), а определения являются сходными по значению.

Следовательно, сравниваемые обозначения в целом являются близкими по значению и могут вызывать у потребителя сходные смысловые ассоциации (реальные истории/события; истории/события, произошедшие на самом деле).

При этом коллегия обращает внимание на то, что смысловое сходство может выступать в качестве самостоятельного критерия.

Использование одинакового алфавита (русского) и обычного начертания шрифтовых единиц, сходное композиционное построение (словесные элементы размещены на двух строках, совпадающий словесный элемент «истории» размещен на нижней строке), свидетельствует о графическом сходстве заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству №496966.

Приведенный выше анализ обуславливает вывод о сходстве товарных знаков в силу семантического и графического сходства заявленного обозначения

**НЕВЫДУМАННЫЕ
ИСТОРИИ**

и противопоставленного товарного знака

**Правдивые
истории**

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу, что велика вероятность смешения однородной продукции 16 класса МКТУ (печатной продукции), маркированной данными обозначениями.

Относительно приведенных в возражении примеров регистрации товарных знаков со словесным элементом «истории» в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ («ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ», «Вот это истории», «ЛЮБОВНЫЕ ИСТОРИИ», «Музыкальные ИСТОРИИ», «СОБАЧЬИ ИСТОРИИ», «Шоколадные истории», «КАЖДАЯ ЖИЗНЬ - ИСТОРИЯ», «999 ИСТОРИЙ», «ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ: УСПЕХИ И ПОРАЖЕНИЯ», «горячие Истории», «ЛЮБИМЫЕ ИСТОРИИ», «ЖИВАЯ ИСТОРИЯ») следует отметить, что приведенные товарные знаки очевидно отличаются по смыслу от заявленного обозначения. Кроме того, каждый знак обладает индивидуальными особенностями, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от конкретного случая с учетом всех обстоятельств дела.

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №496966 в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ, что приводит к выводу о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, что правомерно было указано в заключении по результатам экспертизы.

Учитывая вышеизложенное, коллегия к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения от 28.07.2015, оставить в силе решение Роспатента от 26.05.2015.