

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью IV 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, поступившее 24.12.2015, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №423746, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Лючия+», Московская область (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2009726073 с приоритетом от 21.10.2009 зарегистрирован 24.11.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №423746 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Фартуна», Воронежская область (далее – правообладатель) в отношении услуг 44 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака на регистрацию было заявлено комбинированное обозначение, состоящее из большого круга синего цвета, у которого нижняя часть напоминает стилизованные волны. Внутри круга на бело-голубом фоне расположено стилизованное изображение рыбки с короной на голове. В верхней части круга расположена стилизованная лента с вензелями, внутри которой расположены словесные элементы «Золотой Сазан» (Золотой сазан), выполненные оригинальным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана предоставлена в сочетании синего, голубого, темно-красного, белого и бежевого цветов.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.12.2015 поступило возражение, в котором изложено мнение о том,

что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №423746 предоставлена в нарушение требований пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ООО «Лючия+» (лицо, подавшее возражение) является правообладателем товарных знаков по свидетельствам №№325754, 325755, имеющим более ранний приоритет и зарегистрированным в отношении однородных услуг, относящихся к обеспечению временным проживанием, домам отдыха и пансионатам;

- на базе рыболовного клуба «Золотой Сазан», образованного в 2002 году, ООО «Лючия+» осуществляет услуги, связанные с предоставлением отдыха, в том числе семейного с детьми;

- на базах «Золотой сазан», расположенных возле водоемов в трех живописных местах Подмосковья, созданы все условия проживания с предоставлением питания, целого ряда оздоровительных процедур, детского отдыха и услуг банного комплекса;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №423746 и товарные знаки, принадлежащие лицу, подавшему возражение, являются сходными до степени смешения, ввиду фонетического тождества словесных элементов «Золотой сазан», входящих в состав сравниваемых товарных знаков;

- оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 44 класса МКТУ «дома отдыха или санатории; санатории; услуги саун». Товарный знак по свидетельству №325754 зарегистрирован в отношении услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, обеспечение временного проживания», а товарный знак по свидетельству №325755 зарегистрирован в отношении услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; базы отдыха; кафе; мотели; пансионаты; рестораны»;

- услуга «обеспечение временного проживания» является родовой по отношению к услугам «пансионаты; дома отдыха; санатории; и т.д.;

- для потребителя практически все услуги, связанные с отдыхом, реализуются через одни и те же компании (турагентства, туроператоры и т. д.)

- в 2002 году по решению учредителей Крестьянского хозяйства «Искра» - первоначального правообладателя противопоставленных товарных знаков был создан рыболовный клуб «Золотой Сазан», функционирующий и по настоящее время. В 2006 году членом рыболовного клуба стало ООО «Лючия+», настоящий правообладатель противопоставленных регистраций;

- после вступления ООО «Лючия+» в состав рыболовного клуба сфера его деятельности существенно расширилась. Под маркой клуба «Золотой сазан» были построены кафе и рестораны. В 2007 году дома отдыха были реконструированы с предоставлением банных услуг;

- в 2005 году был создан домен с размещением информации о рыболовном клубе «Золотой Сазан»;

- начало деятельности ООО «Фартуна» (правообладателя оспариваемого товарного знака) - 2007 год, что намного позже даты создания ООО «Лючия+» (09.11.2000) и собственно даты создания рыболовного клуба (июль 2002 года);

- правообладатель оспариваемой регистрации не мог не знать о многолетнем существовании рыболовного клуба «Золотой сазан»;

- примером введения потребителей в заблуждение может послужить поступившее в адрес Генерального директора ООО «Лючия+» письмо от руководителя ООО «Стройлес», в котором указывается, что сотрудники ООО «Стройлес» остались довольны условиями пребывания в доме отдыха рыболовного клуба «Золотой сазан», а также выражается поздравление с открытием филиала в Воронежской области (место нахождения правообладателя оспариваемого товарного знака).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №423746 недействительным полностью.

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, представило следующие материалы:

1. Копию справки ООО «Лючия+».
2. Таблицу транслитераций.

3. Распечатки из сети Интернет.
4. Копию страниц журналов.
5. Копию договоров, протокола, писем.
6. Информацию о доменах.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, на заседании коллегии представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- услуги, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, не являются однородными, а также отнесены к разным классам;

- сравниваемые товарные знаки по свидетельствам №423746 и 325754 отличаются визуально. Фонетически сравниваемые обозначения отличаются, поскольку в противопоставленных товарных знаках включен словесный элемент «Золотой сазан», а в оспариваемом словесные элементы выполнены так, что читаются «олотой саан», поскольку буквы «з» выполнены в виде изобразительных элементов.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №423746.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (21.10.2009) приоритета товарного знака по свидетельству № 423746 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с пунктом 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 14.4.2.4 комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, 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) и (г) 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 учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Оспариваемый товарный знак _____ по свидетельству №423746 представляет собой комбинированное обозначение и состоит из круга, внутри которого расположены стилизованное изображение рыбки в короне и ленты с

вензелями, внутри которой расположены словесные элементы «Золотой сазан», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов.



Противопоставленный товарный знак по свидетельству №325754 (1) является комбинированным и представляет собой овал, внутри которого расположено стилизованное изображение рыбы и словесные элементы «Рыболовный клуб» и «Золотой сазан», выполненные буквами русского алфавита. Словесный элемент «Рыболовный клуб» не является предметом самостоятельной правовой охраны. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в сочетании белого, желтого, серого, черного, розового, коричневого, темно-коричневого цветов.

Противопоставленный товарный знак «Золотой сазан» (2) по свидетельству №325755 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Сравнительный анализ сравниваемых товарных знаков показал следующее.

Несмотря на то, что оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак (1) являются комбинированными, основную индивидуализирующую функцию в них выполняют словесные элементы «Золотой сазан/ Золотой сазан», поскольку именно на них основывается запоминание знаков потребителями.

Сходство сравниваемых товарных знаков обусловлено полным фонетическим и семантическим тождеством, входящих в их состав словесных элементов «Золотой сазан».

Да, в оспариваемом товарном знаке словесные элементы «Золотой сазан» выполнены в оригинальной манере, где буква «З», выполнена в виде латинской буквы «Z», однако, российскому потребителю хорошо знакомы буквы латинского алфавита и прочтение элементов «Золотой сазан» как «Золотой сазан» не составит труда среднему российскому потребителю.

Данный вывод подтверждается тем, что в самом описании обозначения в заявке заявителем указано, что помимо изобразительных элементов в состав обозначения входят словесные элементы «Золотой сазан».

Графически сравниваемые обозначения отличаются, однако данный критерий не является определяющим при установлении сходства сравниваемых обозначений в целом.

Что касается однородности услуг, в отношении которых предоставлена правовая охрана сравниваемым товарным знакам, то коллегия отмечает следующее.

Противопоставленные товарные знаки (1,2) зарегистрированы в отношении услуг 43 класса МКТУ, в том числе в отношении «обеспечения временного проживания; базы отдыха; мотели; пансионаты», а оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 44 класса МКТУ «дома отдыха или санатории; санатории; услуги саун».

На дату регистрации противопоставленных регистраций действовал МКТУ 9 и в приведенном описании класса 43, указывается «класс включает, в основном, услуги, предоставляемые физическими лицами или учреждениями, целью которых является приготовление пищевых продуктов и напитков для употребления и оказание услуг по предоставлению мест и питания в гостиницах, пансионатах или других заведениях, предоставляющих временное проживание. К классу относятся, в частности: услуги по бронированию мест для проживания путешественников, в частности, через туристские агентства или через агентов; пансионаты для животных». Что касается услуг 44 класса МКТУ (10), действовавшего на дату регистрации оспариваемого товарного знака, то описание 44 класса указано следующим образом: «класс включает, в основном, медицинский уход, услуги в области гигиены и косметики, оказываемые лицами или учреждениями людям и животным; услуги, относящиеся к областям сельского хозяйства, огородничества и лесоводства».

Исходя из вышеизложенного не ясно, почему услуги «дома отдыха или санатории; санатории; услуги саун», в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак были отнесены к 44 классу МКТУ. Таким образом, сравниваемые услуги являются однородными, поскольку услуга «обеспечение временного проживания»

является родовой по отношению ко всем услугам домов отдыха, баз отдыха, пансионатов, мотелей, а отнесение данных услуг к услугам 44 класса МКТУ в перечне оспариваемого товарного знака является ошибочным.

Что касается услуги саун, то в настоящее время наличие саун или банных комплексов является традиционным для мест загородного отдыха, и, следовательно, данная услуга может быть признана однородной услугам домов отдыха, пансионатов и т.д.

Также коллегия отмечает, что потребитель узнает о предоставляемых услугах, как правило, или из сети Интернет или по рекомендациям, а сайт правообладателя оспариваемого товарного знака (goldensazan.ru) лишь незначительно отличается от сайта компании лица, подавшего возражение, (<http://www.goldsazan.ru>), в силу чего вероятность смешения, и, как следствие, введения потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, велика.

Кроме того, в материалах дела имеются материалы (5), свидетельствующие о том, что потребители реально, воспринимают базу отдыха «Золотой сазан», расположенную в Воронежской области как одну из баз лица, подавшего возражение, что не соответствует действительности. Поскольку рыболовные базы «Золотой сазан» лица, подавшего возражение, расположены в трех местах Московской области, потребитель считает, что база в Воронежской области - это расширение территории бизнеса ООО «Лючия+», что свидетельствует о фактическом введении потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Таким образом, коллегий установлено, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №423746 является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №№325755, 325754, а услуги, в отношении которых они зарегистрированы, являются однородными, что обуславливает возможность введения потребителя в заблуждение и, следовательно, вывод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать правомерным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.12.2015 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №423746 недействительным полностью.