

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 20.09.2011, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Стимул», г. Сарапул (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010718983/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2010718983/50 с приоритетом от 11.06.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «МОРОЗКО», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита.

Роспатентом 16.06.2011 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех услуг 41 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение сходно до степени смешения с обозначением по заявке №2010707732, ранее поданной от имени другого лица, в отношении однородных услуг.

Вывод экспертизы сделан на основании фонетического, семантического и графического сходства словесных элементов и однородности услуг 41 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 20.09.2011 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- услуги 41 класса МКТУ, связанные с развлечениями, и услуги 41 класса МКТУ «организация лотерей; организация стимулирующих лотерей; предоставление услуг лотерейных клубов; услуги по распространению лотерейных билетов» не являются однородными, поскольку они имеют разное назначение и отличаются условиями их сбыта, имеют разный круг потребителей, регулируются различными законами, направлены на достижение различных целей;

- заявитель исключает из перечня 41 класса: «предоставление услуг лотерейных клубов; услуги по распространению лотерейных билетов» и просит зарегистрировать заявленное обозначение только в отношении следующего перечня услуг 41 класса МКТУ: «организация лотерей; организация стимулирующих лотерей».

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2010718983/50 и зарегистрировать заявленное обозначение «МОРОЗКО» в качестве товарного знака в отношении услуг 41 класса МКТУ: «организация лотерей; организация стимулирующих лотерей».

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам в подтверждение своих доводов заявитель представил копию «Условия всероссийской негосударственной бестиражной лотереи «В гостях у сказки».

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (11.06.2010) поступления заявки №2010718983/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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 положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

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

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 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 «МОРОЗКО», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Противопоставленное обозначение по заявке №2010707732 является словесным «Морозко», выполненно оригинальным шрифтом буквами кириллического алфавита, причем буква «М» - заглавная [1]. Регистрация обозначений испрашивается в том числе, в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Вывод экспертизы о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного обозначения сделан в силу фонетического, семантического и графического сходства словесных элементов, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, заявителем испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, согласно возражению, в отношении услуг 41 класса МКТУ «организация лотерей; организация стимулирующих лотерей».

Анализ однородности услуг показал, что согласно словарно-справочным материалам (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике» - «<http://dic.academic.ru>»):

- развлечения – это вид поведения человека, помогающий ему расслабиться и получить удовольствие. Видами развлечений являются: игра, искусство, хобби, общение;

- лотерея – это групповая или массовая игра, в ходе которой организатор лотереи проводит между ее участниками – собственниками лотерейных билетов – розыгрыш призового фонда лотереи, при этом выпадение выигрыша не зависит от воли и действий ни одного из субъектов лотерейной деятельности, являясь исключительно делом случая.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что сопоставляемые услуги относятся к одной родовой группе (развлечение), имеют одинаковое назначение (проведение досуга, получение удовольствия) и рассчитаны на одинаковый круг потребителей, в силу чего они являются однородными. Указанное, позволяет сделать вывод о том, что «развлечения» является более широкой услугой, в состав которой могут входить игры, досуг и т.п., в том числе организация лотерей.

Кроме того, при оказании услуг для широкого круга потребителей, к каким относятся услуги 41 класса МКТУ (развлечения, организация лотерей), высока степень смешения сравниваемых обозначений на потребительском рынке.

Что касается довода заявителя о том, что услуги по организации лотереи и развлечений регламентируются различными законодательными актами, то следует отметить, что для установления однородности услуг экспертиза руководствуется Правилами, а регулирование видов деятельности самостоятельными юридически-правовыми документами не относится к критериям, на основании которых определяется однородность услуг.

Установленное сходство сравниваемых обозначений и однородность услуг, для которых они предназначены, позволяет сделать вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного обозначения [1] в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам полагает, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 41 класса МКТУ, о чем правомерно было указано в решении Роспатента от 16.06.2011.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**отказать в удовлетворении возражения от 20.09.2011 и оставить в силе решение
Роспатента от 16.06.2011.**