

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, рассмотрела возражение, поступившее 05.04.2017, поданное Индивидуальным предпринимателем Батршиной Г.Р., Россия (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 455747, при этом установила следующее.

ОСТРОВOK

Оспариваемый товарный знак « **OSTROVOK** » по заявке № 2011734281, поданной 19.10.2011, зарегистрирован 07.03.2012 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 455747 на имя компании «Емерджинг Тревел Инк.», США (далее – правообладатель), в отношении услуг 35 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 19.10.2021.

В поступившем 05.04.2017 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация № 455747 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 6 и 7 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на товарный знак «ОСТРОВ» по свидетельству № 560621, зарегистрированный с приоритетом от 16.07.1997 [1];

- оспариваемый и противопоставленный товарные знаки являются сходными до степени смешения, поскольку содержат фонетически и семантически тождественный элемент «ОСТРОВOK/ОСТРОВ»;

- заявителем подана заявка на регистрацию товарного знака № 2013725801 со словесным элементом «ОСТРОВ». Решением Роспатента от 16.03.2017 в регистрации товарного знака по этой заявке в части услуг, связанных с услугами в сфере рекламы, отказано;

- услуги «информация коммерческая, реклама» 35 класса МКТУ являются однородными услугам «публикация рекламных текстов; распространение рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама интерактивная в компьютерной сети; сбор информации по компьютерным базам данных; систематизация информации в компьютерных базах данных» 35 класса МКТУ и услугам «бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья» 43 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак;

- при сравнении однородности услуг 35 и 43 классов МКТУ необходимо учесть, что услуги 43 класса МКТУ представляют собой не только услуги по непосредственному бронированию соответствующих мест, но и услуги по продвижению (рекламе) услуг, предоставляемых другими лицами по предоставлению мест в гостиницах, пансионатах и в других местах временного проживания (данные услуги могут оказываться не только на сайтах соответствующих мест временного проживания, но и на отдельных сайтах и иных источниках информации).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 455747 в отношении всех услуг, указанных в перечне свидетельства.

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 455747, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, на заседании коллегии, состоявшемся 29.05.2017, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- противопоставленный знак является комбинированным и включает изобразительный элемент, который является сильным (ярким, запоминающимся, оригинальным), занимает более 60 % от общего объема товарного знака и оказывает значительное влияние на формирование общего зрительного впечатления. Оспариваемый товарный знак является словесным;

- сравниваемые знаки включают разное количество словесных элементов, букв, слогов и звуков в этих элементах: один словесный элемент «ОСТРОВ» и два словесных элемента «ОСТРОВOK OSTROVOK»;

- некоторое семантическое сходство присутствует, поскольку оспариваемый товарный знак образован от существительного «остров» с помощью добавления суффикса «ок». Суффикс «ок» под ударением при добавлении к основе имен существительных образует имена существительные мужского рода со значением уменьшительности, которая обычно сопровождается экспрессией ласкательности. Путем добавления этой словообразовательной единицы образуется новое значение слова;

- перечень услуг, предусмотренных 43 классом МКТУ, не предполагает оказание рекламных услуг, которые относятся к отдельному классу МКТУ – 35 (далее приведен подробный анализ неоднородности данных услуг);

- услуги 35 класса МКТУ «сбор информации по компьютерным базам данных; систематизация информации в компьютерных базах данных» не являются однородными услугой «реклама», поскольку они предполагают сбор и систематизацию данных и информации, направлены на работу с информацией в части ее аккумулирования и упорядочения, что не относится к услугам по рекламе;

- в части однородности услуг 35 класса, таких как «реклама» и услуг оспариваемого товарного знака «публикация рекламных текстов; распространение рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама интерактивная

в компьютерной сети» правообладатель оспариваемого товарного знака согласен с доводом о том, что данные услуги являются однородными. Однако, сравниваемые товарные знаки не являются сходными до степени смешения и не могут быть перепутаны потребителем.

Далее указано, что лицо, подавшее возражение, не доказало своей заинтересованности в использовании товарного знака № 560621, а также не доказало факта использования зарегистрированного товарного знака в отношении перечня услуг, предусмотренных 35 и 41 классами МКТУ. В действиях лица, подавшего возражение, по обжалованию оспариваемого товарного знака прослеживается злоупотребление правом. Исходя из открытой информации, представленной на сайте картотеки арбитражных дел, ИП Батршина Г.Р. является истцом по значительной категории дел, связанных с обжалованием прав других лиц на принадлежащие им средства индивидуализации, препятствуя их беспрепятственному праву на осуществление предпринимательской деятельности.

Кроме того, в отзыве приведены подробные сведения относительно того, что правообладатель оспариваемого товарного знака является владельцем сервиса бронирования отелей Ostrovok.ru, расположенного в сети Интернет по адресу www.ostrovok.ru. Прекращение правовой охраны оспариваемого товарного знака повлечет за собой нарушение законных прав и интересов как правообладателя оспариваемого знака, так и российских граждан - потребителей.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (19.10.2011) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс (в редакции, действовавшей на дату приоритета) 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 требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что 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) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Лицо, подавшее возражение, владеет исключительным правом на противопоставленный знак [1], включающий словесный элемент «ОСТРОВ» и зарегистрированный, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ, что позволяет коллегии усмотреть заинтересованность лица, подавшего возражение, в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 455747 по основанию, приведенному в пункте 6 статьи 1483 Кодекса. Вместе с тем, целесообразно обратить внимание на отсутствие каких-либо материалов, которые могли бы свидетельствовать об осуществлении лицом, подавшим возражение, реальной хозяйственной деятельности.

Анализ материалов дела показал следующее.

В возражении лицом, его подавшим, указана ссылка на пункт 7 статьи 1483 Кодекса, согласно которому «... не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товаров, охраняемым в соответствии с Кодексом...».

Вместе с тем, в возражении не приведено ни одного довода в обоснование несоответствия оспариваемого товарного знака положениям пункта 7 статьи 1483 Кодекса, а также не указано каких-либо сведений о наименовании места происхождения товара, которое должно быть противопоставлено оспариваемому товарному знаку.

В этой связи у коллегии отсутствует возможность проанализировать оспариваемый знак в части его соответствия/несоответствия требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

В отношении требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса необходимо отметить следующее.

ОСТРОВOK

Оспариваемый знак « **OSTROVOK** » является словесным и выполнен в две строки заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана предоставлена знаку в отношении услуг 35 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.



Противопоставленный товарный знак «ОСТРОВ» [1] является комбинированным и содержит словесный элемент «ОСТРОВ», выполненный заглавными буквами русского алфавита, а также изобразительный элемент в виде горизонтально-ориентированного прямоугольника, в котором размещены две линии и звезда. Правовая охрана предоставлена знаку в отношении услуг 35 и 41 классов МКТУ (приоритет 16.07.1997, договор РД0188796, 23.12.2015).

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного [1] товарных знаков показал следующее.

В оспариваемом знаке индивидуализирующую функцию выполняет словесный элемент «ОСТРОВОК» и его транслитерация буквами латинского алфавита «OSTROVOK», при этом в первой строке размещен русский вариант слова, а во второй строке - латинский вариант. В противопоставленном комбинированном товарном знаке [1] имеется словесный элемент «ОСТРОВ», который несет основную индивидуализирующую нагрузку в данном знаке, поскольку выполнен крупным шрифтом и акцентирует на себе внимание.

Анализ словарных источников (см., например, Толковый словарь Д.Н. Ушакова) позволил выявить, что слово «ОСТРОВ» является лексической единицей русского языка и означает: 1) часть суши, со всех сторон окруженная водой; 2) о разного рода участках, выделяющихся чем-нибудь среди остальной местности – небольшой лес среди поля (охот.), оазис в пустыне, степи; возвышенное, сухое место среди болот; участок хвойного леса внутри лиственного или наоборот; 3) часть горного пласта, обойденная кругом выработками (горн.). Слово «ОСТРОВОК» имеет значение – муж. уменьшительное к остров.

Сравнительный анализ основных индивидуализирующих элементов знаков показал, что они являются фонетически и семантически сходными за счет полного вхождения одного обозначения в другое – «ОСТРОВ/ОСТРОВ-/OSTROV-».

Коллегия отмечает, что можно согласиться с правообладателем, что ударения в словах «остров» и «островок» падает на разные слоги, однако следует указать, что слово «островок» имеет единственное значение в русском языке, неразрывно

связанное со значением слова «остров», что обуславливает фонетическую и семантическую взаимосвязь данных слов.

Графический фактор сходства в рассматриваемом случае носит второстепенный характер, поскольку использование в сравниваемых словах одного и того же алфавита, тождественное начертание большинства букв, наличие в противопоставленном знаке изобразительного элемента, а в оспариваемом – транслитерации основного слова не приносят в восприятие обозначений ничего, что могло бы повлиять на их принципиальное различие с точки зрения выполнения индивидуализирующей функции.

Таким образом, сравниваемые знаки ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные их отличия, т.е. являются сходными.

Что касается услуг, в отношении которых действуют права на сопоставляемые знаки, необходимо отметить следующее.

В перечне оспариваемого товарного знака представлены следующие услуги:

35 класс МКТУ – публикация рекламных текстов; распространение рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама интерактивная в компьютерной сети; сбор информации по компьютерным базам данных; систематизация информации в компьютерных базах данных;

43 класс МКТУ – бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья.

Правовая охрана противопоставленному знаку [1] предоставлена в отношении следующих услуг:

35 - информация коммерческая, консультативные службы по организации и управлению делами, реклама, сбыт товара через посредников, изучение рынка;

41 - издательская деятельность, включенная в 41 класс.

Услуги 43 класса МКТУ «бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья» оспариваемого знака отражают деятельность по бронированию (бронирование – резервирование части имеющихся ресурсов, средств для их последующего использования в специальных

целях, в особых ситуациях определенным кругом лиц, <http://dic.academic.ru/>, Современный экономический словарь, 1999).

Указанная деятельность представляет собой отдельный вид услуг, осуществляемых гостиницами, пансионатами и т.д. для лиц, желающих забронировать место для временного пребывания или временного жилья. Таким образом, услуги 43 класса МКТУ оспариваемого знака не могут быть признаны однородными ни издательской деятельности (услуги 41 класса МКТУ – осуществляются издательствами, потребители – лица, приобретающие печатную продукцию), ни услугам 35 класса МКТУ (оказываются различными информационными, консультативными, рекламными, маркетинговыми службами и организациями) противопоставленного знака, поскольку они имеют разное назначение, различные условия оказания и круг потребителей.

Вместе с тем, в перечне оспариваемого товарного знака коллегией выявлены услуги 35 класса МКТУ, однородные услугам 35 класса МКТУ, имеющимся в противопоставленном товарном знаке. Так, услуги «публикация рекламных текстов; распространение рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама интерактивная в компьютерной сети» однородны услуге «реклама», поскольку они соотносятся как «род/вид», имеют общее назначение (направлены на рекламу товаров/услуг любых производителей), имеют одинаковые условия оказания и круг потребителей (лица, осуществляющие коммерческую деятельность и желающие ее прорекламировать). Услуги «сбор информации по компьютерным базам данных; систематизация информации в компьютерных базах данных» однородны услугам «информация коммерческая, изучение рынка», в силу того, что сбор информации и ее систематизация являются составными процессами изучения рынка (изучение рынка – это целенаправленное получение информации о состоянии рынков, на которых действуют предприятия – об их структуре, объеме и особенностях; процесс систематического сбора и объективного анализа информации о поведении, нуждах, отношениях, мотиваций и т.п. отдельных субъектов рынка в процессе их деятельности в определенной бизнес-среде, см. например, Большой экономический словарь, 1997).

Маркировка однородных услуг сходными знаками обуславливает возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному лицу.

Таким образом, установленное сходство оспариваемого знака с противопоставленным товарным знаком [1] и однородность услуг 35 класса МКТУ позволяют сделать вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых знаков в целом. В связи с этим доводы возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерными.

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

удовлетворить возражение, поступившее 05.04.2017, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 455747 недействительным в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.