

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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.10.2015, поданное Ибатуллиным Азаматом Валерьяновичем, Республика Башкортостан (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №464586, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2010741591 с приоритетом от 24.12.2010 зарегистрирован 19.06.2012 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №464586 в отношении товаров 16, 28 и услуг 35, 41, 45 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «Новый Книжный Центр», Москва (далее - правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «Умный ребёнок», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В поступившем возражении изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №464586 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «Умный ребёнок» по свидетельству №464586, зарегистрированный, в том числе, в отношении товаров и услуг 16, 28, 41 классов МКТУ, является сходным до степени смешения с принадлежащим Ибатуллину А.В.

Умный
товарным знаком «ребёнок» по свидетельству №280987, зарегистрированным в отношении однородных товаров 16, 28 и услуг 41 классов МКТУ;

- учитывая, что сравниваемые товарные знаки являются практически тождественными, а товарный знак лица, подавшего возражение, зарегистрирован в отношении широкого и разнообразного диапазона товаров, которые представляют собой товары широкого потребления и краткосрочного использования, все товары и услуги 16, 28, 41 классов МКТУ оспариваемого товарного знака следует признать однородными с товарами и услугами 16, 28, 41 классов МКТУ, указанными в перечне противопоставленного товарного знака.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №464586 недействительной в отношении товаров и услуг 16, 28, 41 классов МКТУ.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №464586 в установленном порядке был уведомлен о поступившем возражении. Корреспонденция, направленная по его адресу (ООО «Новый Книжный Центр», 127254, Москва, ул. Добролюбова, 2, стр. 1), была возвращена почтой отправителю с указанием причины возврата «отсутствие адресата по указанному адресу». Информацией об ином адресе правообладателя федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности не располагает.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (24.12.2010) приоритета товарного знака по свидетельству №464586 правовая база для оценки его охраноспособности 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, № 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.

Согласно пункту 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 обозначения 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 обозначения 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.

Товарный знак по свидетельству №464586 с приоритетом от 24.12.2010 представляет собой словесное обозначение «Умный ребёнок», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита с заглавной буквы «У» в слове «Умный». Словесные элементы размещены на одной строке.

Предоставление правовой охраны указанному товарному знаку оспаривается Ибатуллиным А.В. в отношении товаров и услуг 16, 28, 41 классов МКТУ по пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса в связи с тем, что лицу, подавшему возражение,

Умный

принадлежит исключительное право на товарный знак «ребёнок» по свидетельству №280987 с приоритетом от 09.03.2004, который зарегистрирован, в том числе, в отношении товаров 16, 28 и услуг 41 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак представляет собой словесное

Умный

обозначение «ребёнок», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами

русского алфавита с заглавной буквы «У» в слове «Умный». Словесные элементы размещены на двух строках друг под другом.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они являются сходными, несмотря на имеющиеся графические различия, поскольку состоят из фонетически и семантически тождественных словесных элементов.

По вопросу однородности товаров 16, 28 и услуг 41 классов МКТУ, в отношении которых оспаривается предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №464586, и товаров/услуг 16, 28, 41 классов МКТУ, указанных в перечне товарного знака по свидетельству №280987, установлено следующее.

В сравниваемых перечнях отсутствуют совпадающие товары и услуги 16, 28, 41 классов МКТУ, также большинство сопоставляемых товаров и услуг относятся к различному роду, имеют различное назначение (в частности, в оспариваемом товарном знаке в 28 классе МКТУ приведены товары, являющиеся спортивным инвентарем, тогда как в противопоставленном товарном знаке отсутствуют товары подобного назначения), места реализации, круг потребителей, в связи с чем, их нельзя отнести к категории однородных.

Вместе с тем, коллегией были выявлены позиции товаров/услуг, которые совпадают с точки зрения рода, либо имеют одинаковое назначение, в связи с чем являются однородными.

Так, в перечне товаров 16 класса МКТУ товарного знака по свидетельству №280987 представлены родовые позиции «бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам, изделия печатные». В оспариваемом товарном знаке приведены следующие виды изделий из бумаги, картона и печатных изделий: мешки для мусора [бумажные], папки для документов, переплеты для книг, обложки, обложки для паспортов, щиты для афиш бумажные или картонные.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака распространяется на услуги 41 класса МКТУ «организация конкурсов развлекательных». В перечне оспариваемого товарного знака также представлены различные виды услуг,

направленных на развлечение, а именно: развлечение гостей, шоу-программы, цирки, передачи развлекательные телевизионные, радиопередачи развлекательные.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о несоответствии товарного знака по свидетельству №464586 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, как сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №280987 в отношении вышеперечисленных товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 08.10.2015, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №464586 недействительным в отношении товаров 16 класса МКТУ «мешки для мусора [бумажные], папки для документов, переплеты для книг, обложки, обложки для паспортов, щиты для афиш бумажные или картонные» и услуг 41 класса МКТУ «развлечение гостей, шоу-программы, цирки, передачи развлекательные телевизионные, радиопередачи развлекательные».