

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 26.11.2018 возражение Общества с ограниченной ответственностью «ДИЛЕР-ИНВЕСТ», г. Ростов-на-Дону (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017709107, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**Забавы Волшебницы**» по заявке №2017709107 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 14.03.2017 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 29, 30, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 24.08.2018 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными

знаками «**ВОЛШЕБНИЦА**» [1] (свидетельство №158803 с приоритетом от 23.01.1997), «**ВОЛШЕБНИЦА**» [2] (свидетельство №219828 с приоритетом от 16.01.2001), «**ДРУЗЬЯ ВОЛШЕБНИЦЫ**» [3] (свидетельство №235890 с приоритетом от 06.03.2001), «*Волшебница*» [4] (свидетельство №281820 с приоритетом от



10.08.2004), «



18.06.2010), «

18.06.2010), «**VOLSHEBNITSA**» [7] (свидетельство №633211 с приоритетом от 06.12.2016), зарегистрированными в отношении однородных товаров и услуг 29, 30, 35 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Кондитерская фабрика «ВОЛШЕБНИЦА», 140032, Московская обл., п. Малаховка, ул. Гаражная, 4.

В поступившем возражении от 26.11.2018 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом основные доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «Забавы Волшебницы» включает в свой состав два словесных элемента с определенным смыслом (см. <http://ru.wikipedia.org>), где «Забавы» (игра, потеха, развлечение, шутка, увеселение) и «Волшебница» (чародейка или фея, женщина, практикующая магию, волшебство), и в целом порождает представление о развлечениях, играх женщины, практикующей магию, волшебство, при этом основная семантическая нагрузка в заявленном обозначении лежит на слове «Забавы»;

- заявленное обозначение отличается от противопоставленных товарных знаков по фонетическому, графическому и смысловому критериям сходства;

- разделение словосочетания «Забава Волшебницы» на два независимых термина и игнорирование существительного, несущего всю семантическую нагрузку и придающего всему словосочетанию фантазийный оттенок, противоречит методике экспертизы.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (14.03.2017) поступления заявки №2017709107 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение «**Забавы Волшебницы**» по заявке №2017709107, поданное на регистрацию в качестве товарного знака 14.03.2017, является словесным, выполнено буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров и услуг 29, 30, 35 класса МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака «**Забавы Волшебницы**» основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1] – [7] с более ранним приоритетом, зарегистрированных в отношении однородных товаров и услуг 29, 30, 35 классов МКТУ на имя иных лиц.

Противопоставленный товарный знак «**ВОЛШЕБНИЦА**» [1] по свидетельству №158803 с приоритетом от 23.01.1997 (срок действия регистрации продлен до 2027) является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован для товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «**ВОЛШЕБНИЦА**» [2] по свидетельству №219828 с приоритетом от 16.01.2001 (срок действия регистрации продлен до 16.01.2021) является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован для товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «ДРУЗЬЯ ВОЛШЕБНИЦЫ» [3] по свидетельству №235890 с приоритетом от 06.03.2001 (срок действия регистрации продлен до 06.03.2021) является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован для товаров и услуг 03, 05, 29, 30, 32, 35, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «» [4] по свидетельству №281820 с приоритетом от 10.08.2004 (срок действия регистрации продлен до 10.08.2024) является словесным, выполнен оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован для товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «» [5] по свидетельству №441851 с приоритетом от 18.06.2010 является комбинированным, включает в свой состав расположенные на фоне овала словесные элементы, выполненные буквами русского алфавита: охраняемый словесный элемент «Волшебница» в оригинальном шрифтовом исполнении; неохраняемый словесный элемент «КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА» в стандартном шрифтовом исполнении. Товарный знак зарегистрирован для товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «» [6] по свидетельству №435964 с приоритетом от 18.06.2010 является комбинированным, включает в свой состав расположенные на фоне овала словесные элементы, выполненные буквами русского алфавита: охраняемый словесный элемент «Волшебница» в оригинальном шрифтовом исполнении; неохраняемый словесный элемент «КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА» в стандартном шрифтовом исполнении. Товарный знак зарегистрирован для товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «**VOLSHEBNITSA**» [7] по свидетельству №633211 с приоритетом от 06.12.2016 является словесным, выполнен

стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован для товаров 30 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ товаров и услуг 29, 30, 35 классов МКТУ, приведенных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [7] показал, что они являются однородными, что заявителем в поступившем возражении не оспаривается.

Вместе с тем, что касается сопоставительного анализа заявленного обозначения «**Забавы Волшебницы**» и противопоставленных товарных знаков «**ВОЛШЕБНИЦА**» [1], «**ВОЛШЕБНИЦА**» [2], «**ДРУЗЬЯ ВОЛШЕБНИЦЫ**» [3],

«» [4], «» [5], «» [6], «**VOLSHEBNITSA**» [7], то необходимо указать следующее.

Противопоставленные товарные знаки [1] – [7], принадлежащие одному и тому же лицу, характеризуются наличием в их составе индивидуализирующего словесного элемента «ВОЛШЕБНИЦА» (и его транслитерации буквами латинского алфавита «VOLSHEBNITSA»), представляющим собой лексическую единицу русского языка со значением «колдунья, чародейка; человек, чем-нибудь очаровывающий, пленяющий других» (см. он-лайн Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова, <http://dic.academic.ru>). Именно этот словесный элемент «ВОЛШЕБНИЦА»/«VOLSHEBNITSA» является основным индивидуализирующим элементом противопоставленных товарных знаков.

В свою очередь заявленное обозначение «**Забавы Волшебницы**» также включает в свой состав существительное «ВОЛШЕБНИЦА», указанное в родительном падеже. Коллегия приняла к сведению довод возражения о том, что основную семантическую нагрузку в заявленном обозначении выполняет слово «ЗАБАВЫ» (развлечение, игра, см. он-лайн Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова, <http://dic.academic.ru>). Однако следует констатировать, что слово «ЗАБАВЫ» в составе заявленного обозначения по смыслу неразрывно связано со словом «ВОЛШЕБНИЦА», на которое и падает логическое ударение. При

восприятии словосочетания «ЗАБАВЫ ВОЛШЕБНИЦЫ», также как при восприятии противопоставленных товарных знаков с индивидуализирующими словесными элементами «ВОЛШЕБНИЦА» / «VOLSHEBNITSA» / «ДРУЗЬЯ ВОЛШЕБНИЦЫ», в сознании потребителя возникает образ одного и того же сказочного персонажа - чародейки, обладающей волшебными способностями. При этом наличие у этого лица друзей (как в противопоставлении «ДРУЗЬЯ ВОЛШЕБНИЦЫ») или осуществление им неких действий, связанных с игрой (как в заявленном обозначении «ЗАБАВЫ ВОЛШЕБНИЦЫ») не придает слову «ВОЛШЕБНИЦА» качественно иного смыслового значения. Все вышеизложенное обуславливает вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [7] по смыслу.

Кроме того, вхождение в состав сравниваемых обозначений слов «ВОЛШЕБНИЦА» / «ВОЛШЕБНИЦЫ» сходных или идентичных по звучанию обуславливает вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [7] в фонетическом отношении.

Следует отметить, что графический критерий сходства при сопоставлении заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков имеет второстепенное значение, поскольку заявленное обозначение выполнено буквами русского алфавита в стандартном шрифтовом исполнении без каких-либо визуальных особенностей, оказывающих влияние на его запоминание потребителем. Поэтому в данном случае именно фонетическое и семантическое сходство словесных элементов «ВОЛШЕБНИЦА» / «ВОЛШЕБНИЦЫ» сравниваемых обозначений предопределяет возможность возникновения представления о том, что сопоставляемые средства индивидуализации принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника.

Необходимо также указать, что при рассмотрении настоящего возражения коллегия учитывала сложившуюся судебную практику. Так, согласно Постановлению Президиума Высшего арбитражного суда РФ №3691/06 от 18.07.2006 угроза смешения противопоставляемых знаков в отношении

однородных товаров и услуг широкого (доступного) потребления усиливается тем, что более ранние товарные знаки имеют доминирующие элементы, объединяющие обозначения в одну серию. В результате основной потребитель идентифицирует товары и услуги в первую очередь по привычным ему серийным элементам товарных знаков. Как правило, он руководствуется общими впечатлениями (часто нечеткими) о знаке, виденном ранее, не имеет возможности непосредственно сравнить знаки и проявляет меньшую осмотрительность, чем при выборе дорогих товаров и услуг. В данном споре таким элементом противопоставленных товарных знаков, образующим серию, является слово «ВОЛШЕБНИЦА».

Таким образом, оценивая изложенные обстоятельства, коллегия пришла к выводу, что наличие противопоставленных товарных знаков [1] – [7], с которым заявленное обозначение «**Забавы Волшебницы**» признается сходным до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг 29, 30, 35 классов МКТУ на основании требований подпункта 1 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, препятствует его регистрации в качестве товарного знака. Следовательно, поступившее возражение не подлежит удовлетворению.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.11.2018, оставить в силе решение Роспатента от 24.08.2018.