

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 10.10.2016 (далее – Роспатент) возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Сказка», Москва (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №444263, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2010721018 с приоритетом от 02.11.2009 зарегистрирован за №444263 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 14.09.2011 в отношении услуг 35 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Сказка», Москва (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение , включающее в себя словесный элемент «СКАЗКА», выполненный буквами русского алфавита. Обозначение выполнено в красном, желтом и белом цветовом сочетании.

В Роспатент 10.10.2016 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №444263 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака по свидетельству №330756 (приоритет от 26.10.2005), фонетически сходного с оспариваемым товарным знаком, и зарегистрированного ранее в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых действуют сравниваемые товарные знаки по свидетельствам №№444263 и 330756, совпадают либо являются однородными;

- известность деятельности лица, подавшего возражение, по предоставлению услуг 35 класса МКТУ, маркированных зарегистрированным в качестве вышеуказанного товарного знака обозначением, обусловлена нахождением его предприятия на улице Старый Арбат, которая является одной из самых посещаемых туристами улиц.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №444263 недействительным в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

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

- распечатки сведений из сети Интернет [1];
- копия договора аренды [2];
- выписка из ЕГРЮЛ [3].

Правообладатель в установленном порядке был уведомлен о поступившем возражении, однако отзыва по его мотивам не представил и участия в рассмотрении возражения не принял.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (02.11.2009) оспариваемого товарного знака 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.

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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

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

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

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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Как следует из материалов дела, лицо, подавшее возражение, осуществляет свою хозяйственную деятельность, используя принадлежащий ему товарный знак по свидетельству №330756. В частности, ему принадлежит магазин, на котором данный товарный знак используется в качестве вывески [1-2], что связано с оказанием услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства №330756.

В связи с указанным коллегия усматривает заинтересованность в подаче данного возражения указанным лицом, поскольку использование сходного до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ товарного знака другим лицом может привести к смешению в гражданском обороте оказываемых услуг, а также нанести вред коммерческой деятельности лица, подавшего возражение.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №444263 представляет собой



комбинированное обозначение, включающее в себя словесный элемент «СКАЗКА», выполненный буквами русского алфавита, в котором последняя буква «А» имеет оригинальное графическое исполнение.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №330756



представляет собой комбинированное обозначение, включающее в себя словесный элемент «СКАЗКА», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, в котором буква «З» выполнена в виде стилизованного изображения звезды. Знак выполнен в красном цвете.

Коллегия отмечает, что, несмотря на оригинальное графическое выполнение одной из букв, элемент «СКАЗКА» не утратил словесного характера и имеет однозначное прочтение.

Данное утверждение обусловлено тем, что замена одной из букв рисунком, близким по начертанию данной букве, в обозначениях, используемых предпринимателями для индивидуализации своей деятельности, является известным российскому потребителю фактом.

Так, включенный в противопоставленный знак графический элемент, представляющий собой стилизованное изображение звезды, может ассоциироваться с буквой «З», поскольку имеет наиболее близкую к начертанию данной буквы зигзагообразную форму. Кроме того, противопоставленный товарный знак может быть воспринят потребителем как содержащий загадку (ребус), в которой букву «З» заменяет изображение предмета, название которого начинается с данной буквы.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал, что они являются сходными в силу фонетического и семантического тождества входящих в их состав словесных элементов «СКАЗКА».

Анализ графического сходства сопоставляемых обозначений показал, что включенные в них словесные элементы имеют сходный буквенный состав одного (русского) алфавита, а также близкую цветовую гамму, что усиливает их визуальное сходство. Различие в графических элементах, включенных в сопоставляемые товарные знаки, не играет существенной роли при оценке их сходства в целом, поскольку словесные элементы занимают в знаках доминирующее положение и легче запоминаются, чем графические элементы, то есть выполняют основную индивидуализирующую функцию.

В результате изложенного выше коллегия делает вывод о сходстве сопоставляемых товарных знаков в целом, несмотря на отдельные отличия.

Анализ перечней услуг 35 класса МКТУ сравниваемых регистраций с целью определения их однородности показал следующее.

Услуги 35 класса МКТУ (агентства по экспорту-импорту, агентства коммерческой информации, анализ себестоимости, аудит, деловая экспертиза, демонстрация товаров, изучение общественного мнения, изучение рынка, информация деловая, исследования в области бизнеса, исследования в области маркетинга, консультации по вопросам организации и управления бизнесом, консультации профессиональные в области бизнеса, менеджмент в области творческого бизнеса, обновление рекламных материалов, организации выставок в коммерческих или рекламных целях, оформление витрин, оценка коммерческой деятельности, помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями, прогнозирование экономическое, продажа аукционная, продвижение товаров для третьих лиц, публикация рекламных текстов, распространение образцов, распространение рекламных материалов, рекламные агентства, снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям), управление гостиничными делами, услуги в области общественных отношений), в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, и услуги 35 класса МКТУ (реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; демонстрация товаров;

изучение общественного мнения; изучение рынка; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продвижение товаров [для третьих лиц]; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]), в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, признаются однородными, поскольку либо являются идентичными, либо относятся к одним родовым группам (рекламные услуги, услуги в сфере бизнеса и в области общественных отношений).

Что касается услуги 35 класса МКТУ «офисная служба», в отношении которой зарегистрирован оспариваемый товарный знак, то коллегия считает, что, с учетом высокой степени сходства сопоставляемых обозначений и характера сопоставляемых услуг 35 класса МКТУ, связанных с документооборотом, у потребителя может сложиться впечатление об оказании данной услуги лицом, подавшим возражение.

Таким образом, сопоставляемые товарные знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, что свидетельствует о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.10.2016, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №444263 недействительным полностью.