

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 14.07.2016 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Ибатуллин А.В., г. Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2014737918, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «СТРАНА СКАЗОК» по заявке №2014737918, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.11.2014, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 11.03.2016 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных услуг 43 класса МКТУ, в отношении заявленных услуг 35, 41 и части услуг 43 классов МКТУ было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям статей 1477, 1481 Кодекса, а также пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявителю уже принадлежит исключительное право на тождественный товарный знак «СТРАНА СКАЗОК» по свидетельству №296373, зарегистрированный в отношении идентичных услуг 35 (части), 41, 43 (части) классов МКТУ [1].

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее заявленным товарным знаком «Страна сказок» по заявке №2014736970 на имя другого лица с приоритетом от 10.11.2014 в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [2].

В поступившем возражении заявитель указывает на то, что Роспатентом было неправомерно отказано в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. Исчерпывающий перечень оснований, по которым осуществляется проверка соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства, приведен в пункте 1 статьи 1483 Кодекса, и в нем отсутствует такое основание отказа в регистрации товарного знака как наличие тождественного товарного знака, зарегистрированного на имя заявителя;

- правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении услуг, перечень которых несколько отличается от перечня услуг, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №296373, следовательно, новый товарный знак, зарегистрированный по настоящей заявке, будет отличаться от товарного знака по свидетельству №296373 перечнем услуг, в отношении которых действуют (будут действовать) эти товарные знаки;

- после регистрации товарного знака по настоящей заявке, заявителю будет выдано новое свидетельство, подтверждающее исключительное право на новый товарный знак, а не на товарный знак по свидетельству №296373. следовательно, исключительные права будут удостоверяться разными документами;

- отчуждение исключительного права на один из товарных знаков при оставлении исключительного права на другой невозможно, поскольку такое отчуждение будет противоречить закону и в регистрации договора отчуждения будет отказано;

- согласно пункту 2 статьи 1496 Кодекса если заявки на тождественные товарные знаки в отношении совпадающих полностью или частично перечней товаров поданы одним и тем же заявителем и эти заявки имеют одну и ту же дату приоритета, товарный знак в отношении товаров, по которым указанные перечни совпадают, может быть зарегистрирован только по одной из выбранных заявителем

заявок, следовательно, регистрация тождественных товарных знаков в отношении совпадающих полностью или частично перечней товаров не правомерна, только если эти товарные знаки (заявки на регистрацию) имеют одну и ту же дату приоритета;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №296373 не являются тождественными, но сходство этих обозначений близко к тождеству.

В этой связи заявитель просит отменить решение Роспатента от 11.03.2016 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2014737918 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (12.11.2014) поступления заявки №2014737918 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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).

Согласно пункту 1 статьи 1477 Кодекса на товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Согласно статье 1479 Кодекса на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

Согласно пункту 2 статьи 1481 Кодекса свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

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 пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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.

Заявленное обозначение «СТРАНА СКАЗОК» является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении услуг 35, 41, 43 классов МКТУ:

Принадлежащий заявителю товарный знак по свидетельству №296373 с приоритетом от 14.05.2004 представляет собой словесное обозначение «СТРАНА СКАЗОК», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении услуг 35, 41, 43 классов МКТУ.

При проведении сопоставительного анализа было установлено, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] содержат фонетически и семантически тождественные словесные элементы «СТРАНА СКАЗОК»/«СТРАНА СКАЗОК».

Что касается графического исполнения сравниваемых обозначений, то наблюдается применение различного вида и размера шрифта. Однако, указанные графические особенности зрительно неактивны (их влияние на запоминание знака средним российским потребителем крайне мало), что позволяет рассматривать обозначения с точки зрения индивидуализирующей функции товарных знаков тождественными.

В отношении однородности услуг установлено следующее.

Услуги 35 класса МКТУ «аренда площадей для размещения рекламы; реклама; демонстрация товаров; оформление витрин; распространение образцов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; продажа аукционная» заявленного обозначения являются идентичными с услугами 35 класса МКТУ «аренда площадей для размещения рекламы; реклама; демонстрация товаров; оформление витрин; распространение образцов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; продажа аукционная» противопоставленного товарного знака [1].

Услуги 41 класса МКТУ «воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий» заявленного обозначения являются идентичными с услугами 41 класса МКТУ «воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных

и культурно-просветительных мероприятий» противопоставленного товарного знака [1].

Услуги 43 класса МКТУ «аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; закусочные; кафе; кафетерии; мотели; пансионы; пансионы для животных; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат палаток; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; ясли детские» заявленного обозначения являются идентичными с услугами 43 класса МКТУ «аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; закусочные; кафе; кафетерии; мотели; пансионы; пансионы для животных; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат палаток; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; ясли детские» противопоставленного товарного знака [1].

В связи с вышеизложенным коллегия усматривает, что заявитель уже является обладателем исключительных прав, испрашиваемых в части перечня товаров/услуг по заявке №2014737918. Так, указанный выше словесный элемент «**СТРАНА СКАЗОК**», предназначенный для сопровождения в гражданском обороте идентичных товаров/услуг, уже признан объектом исключительных прав, что удостоверяется свидетельством №269373.

Повторное предоставление исключительных прав на тот же самый объем правовой охраны противоречит самому характеру признания прав, поскольку для наделения носителя какими-либо правами достаточно одного раза фиксации соответствующего правового факта.

В соответствии со статьей 1481 Кодекса свидетельство на товарный знак удостоверяет исключительное право владельца на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве, т.е. очевидно, что исключительное право удостоверяется только одним документом.

Помимо того, коллегия полагает, что товарный знак относится к средствам индивидуализации и является нематериальным объектом (пункт 2 статьи 132 Кодекса). В отличие от материального объекта нематериальный объект может использоваться неограниченным кругом лиц. Препятствием для такого использования может быть только право ограничения, установленное Кодексом. Так, в частности статья 1477 Кодекса установила исключительное право правообладателя на использование товарного знака, являющееся абсолютным по своему характеру. Абсолютный характер этого права состоит в том, что оно действует против любого лица, желающего пользоваться данным или сходным знаком для маркировки товаров того же рода. При этом правомочие владения исключительным правом на товарный знак обременено необходимостью его использования в гражданском обороте. В противном случае заинтересованное лицо вправе поставить вопрос о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием согласно положениям статьи 1486 Кодекса.

Многоразовая фиксация одного и того же факта (многоразовое признание исключительных прав на один и тот же объект) способна привести к возникновению у третьих лиц неопределенности относительно правового статуса объекта исключительных прав (каким документом он подтверждается) и к затруднению реализации ими своих прав и обязанностей по отношению к признанному исключительному праву, в частности, к недопониманию времени действия права.

Таким образом, с учетом вышеизложенного коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение не подлежит регистрации в качестве товарного знака в отношении указанных выше услуг 35, 41, 43 классов МКТУ.

Кроме того, решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ основано на

наличии сходного до степени смешения заявленного обозначения по заявке №2014736970 [2].

Противопоставленное заявленное обозначение [2] является словесным «СТРАНА СКАЗОК», выполненным наклонным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

При проведении сопоставительного анализа было установлено, что заявленное обозначение и противопоставленное обозначение [2] содержат фонетически и семантически тождественные словесные элементы «СТРАНА СКАЗОК»/« СТРАНА СКАЗОК».

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знаков, выполненных стандартными шрифтовыми единицами. При этом следует отметить, что в сравниваемых знаках использованы шрифтовые единицы русского алфавита, что сближает их визуально.

Анализ однородности услуг, приведенных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного обозначения, показал следующее.

При установлении однородности услуг, представленных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного обозначения [2], коллегия исходила из того, что чем сильнее сходство сравниваемых знаков, тем выше опасность смешения услуг, оказываемых под этими знаками, потребителями, и, следовательно, шире диапазон услуг, которые должны рассматриваться как однородные.

Услуги 35 класса МКТУ «розничная продажа непродовольственных товаров, розничная продажа продовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа продовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа, демонстрация товаров; продвижение товаров (для третьих лиц); снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих

целях; продажа аукционная; сбыт товаров через посредников; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной торговлей; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; услуги оптовой и розничной торговли; реализация товаров; магазины; оптовая и розничная торговля; дистанционная продажа товаров потребителям» заявленного обозначения являются однородными услугам 35 класса МКТУ «реклама; агентства по импорту-экспорту; менеджмент в сфере бизнеса; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц; услуги магазинов по оптовой и розничной продаже товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].» противопоставленного обозначения [2], поскольку относятся к услугам в области рекламы, продвижению товаров, снабженческим услугам, то есть имеют одно назначение и один круг потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным обозначением [2] в отношении части (указанных выше) заявленных услуг 35 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Данный вывод заявителем не оспаривается.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.07.2016, оставить в силе решение Роспатента от 11.03.2016.