

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

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 поступившее 25.01.2017 возражение, поданное ИП Ибатуллиным А.В., г. Уфа, Россия (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 450055, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак « **ТАМ,ГДЕ НАС НЕТ** » по заявке № 2010732466 с приоритетом от 11.10.2010 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 26.12.2011 за № 450055 на имя ООО "Национальный спортивный телеканал", г. Москва, Россия (далее - правообладатель) в отношении услуг 41 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 25.01.2017 поступило возражение, доводы которого сводятся к тому, что

лицо, подавшее возражение, владеет товарным знаком «  » по свидетельству № 321330 [1], который сходен до степени смешения с оспариваемым знаком (приоритет от 11.11.2005, услуги 41 класса МКТУ). Также отмечено, что подана заявка на регистрацию товарного знака (№ 2016708332) «  » с приоритетом от 18.03.2016 в отношении услуг 35, 36, 38, 39 и 41, классов МКТУ.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение, отменить решение о регистрации товарного знака по заявке

№ 2010732466 и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 450055 недействительной полностью.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель на заседании коллегии, состоявшемся 19.10.2017, отсутствовал и отзыва по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела, коллегия сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты (11.10.2010) приоритета товарного знака по свидетельству № 450055 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 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.

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.

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.

Коллегия отмечает, что в возражении лицом, его подавшим, указана ссылка на пункт 6 статьи 1483 Кодекса, а также 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.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие его требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Оспариваемый знак «**ТАМ,ГДЕ НАС НЕТ**» представляет собой словесное обозначение, выполненное через запятую стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Противопоставленный знак «**gdenas.net**» [1] представляет собой словесное обозначение, выполненное через точку оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана указанному знаку предоставлена, в том числе в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Сравнительный анализ оспариваемого знака с товарным знаком [1] показал следующее.

Действительно, имеет место фонетическое вхождение одного обозначения в другое. Вместе с тем, необходимо обратить внимание, что оспариваемый знак содержит слово «ТАМ», занимающее первоначальную позицию в обозначении (именно с него начинается восприятие знака), удлиняющее звукоряд оспариваемого знака. При этом на слово «ТАМ» падает логическое ударение рассматриваемого обозначения. Изложенное ослабляет вероятность одинакового звучания сравниваемых обозначений, свидетельствуя о наличии фонетических различий в сопоставляемых знаках.

Кроме того, следует указать, что оспариваемый знак «**ТАМ,ГДЕ НАС НЕТ**» представляет собой семантически и синтаксически связанное словосочетание, в силу чего воспринимается как оригинальный слоган (слоган – лозунг, девиз; рекламная формула). Противопоставленный знак  представляет собой написанное в одно слово буквами латинского алфавита обозначение. Коллегия отмечает, что окончание данного обозначения «.net» является доменом второго уровня, при этом следует отметить его узнаваемость, поскольку он был одним из шести первых доменов (пять других: .com, .edu, .gov, .mil и .org). Изложенное позволяет усмотреть, что рассматриваемое обозначение будет восприниматься в качестве написания доменного имени.

Отмеченные различия в восприятии сравниваемых знаков порождают разные семантические образы и различие заложенных в знаки понятий и идей, и, как следствие, семантическое несходство сопоставляемых обозначений.

Сопоставляемые обозначения производят различное зрительное впечатление, что обусловлено использованием различных алфавитов, оригинальностью шрифта противопоставленного знака, а также вышеизложенными различиями в восприятии сравниваемых знаков, что свидетельствует об их графическом несходстве.

Таким образом, сравниваемые товарные знаки не ассоциируются друг с

другом в целом, т.е. не являются сходными.

В отношении услуг 41 класса МКТУ коллегия отмечает следующее.

Услуги 41 класса МКТУ: «монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; передачи развлекательные телевизионные; производство видеофильмов; производство кинофильмов; прокат видеофильмов; прокат кинофильмов; развлечения; служба новостей; шоу-программы», в отношении которых зарегистрированы сравниваемые знаки, являются идентичными. Что касается услуг 41 класса МКТУ: «дублирование; представления театрализованные; прокат аудио- и звукозаписей; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; радиопередачи развлекательные; субтитрование; услуги студий записи; формирование цифрового изображения» оспариваемого знака, то они являются однородными услугам 41 класса МКТУ противопоставленного знака [1], поскольку они имеют одинаковое назначение (услуги редакционно-издательские, услуги в области отдыха и развлечения, услуги в области производства кино, аудио- и видеозаписей), соотносятся как род/вид, а также имеют один круг потребителей и одинаковый рынок сбыта (например, публикация текстовых материалов – публикация интерактивная книг и периодики, представления театрализованные – развлечения и т.д.).

Вместе с тем, необходимо учитывать, что в связи с признанием сравниваемых товарных знаков несходными между собой, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных товаров одному производителю.

Следовательно, у коллегии не имеется оснований для признания оспариваемого товарного знака по свидетельству № 450055 не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.01.2017, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 450055.