Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной собственности

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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 31.08.2017 возражение, поданное Акционерным обществом «Военторг», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015703641, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение «

» по заявке №2015703641 с приоритетом от 12.02.2015 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 16, 18, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 31.10.2016 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 товарным знаком « » (заявка №2015703403 с приоритетом от 11.02.2015), заявленным на регистрацию в качестве товарного знака в отношении однородных товаров и услуг 16, 18, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 35 классов МКТУ на имя ООО «Музей технического наследия «Прогресс», 125368, Москва, ул. Дубравная, 36.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к тому, что противопоставленное обозначение « », впоследствии зарегистрированное в качестве товарного знака (свидетельство №598100), тождественно объекту авторского права АО «Военторг». Вопрос авторских прав был разрешен в судебном порядке (решение Тушинского районного суда от 04.04.2017 по делу №02-1840/2017, вступившее в законную силу). Учитывая, что противопоставленный знак зарегистрирован с нарушением пункта 9 статьи 1483 Кодекса, против предоставления ему правовой охраны было подано соответствующее возражение. Таким образом, препятствия для государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в настоящее время отсутствуют.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг 16, 18, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки №2015703641.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены следующие документы:

- Сведения о делопроизводстве по заявке №2015703641;

- Копия решения Тушинского районного суда от 04.04.2017 по делу №02-1840/2017.

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

С учетом даты (12.02.2015) поступления заявки №2015703641 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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).

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 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).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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 «

» по заявке №2015703641 с приоритетом от 12.02.2015 является комбинированным, включает в свой состав стилизованное изображение трех плюшевых медведей в военной одежде и головных уборах различных родов войск - воздушно-десантных, мотострелковых и танковых, а также расположенный ниже словесный элемент «ВЕЖЛИВЫЕ МИШКИ» на фоне ленты. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в коричневой, темно-коричневой, светло-коричневой, желто-коричневой, серо-коричневой, серой, светло-серой, темно-серой, белой, черной, красной, бежевой, бежево-серой, синей, темно-синей, голубой, светло-голубой, оливковой, светло-оливковой, темно-оливковой, серо-оливковой цветовой гамме отношении товаров и услуг 16, 18, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 35 классов МКТУ.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг основан на наличии сходного до

степени смешения товарного знака « » по свидетельству №598100, исключительное право на который в соответствии с договором №РД0218734, зарегистрированным Роспатентом 17.03.2017, было отчуждено на имя ООО «ВЕЖЛИВЫЕ МИШКИ», 109428, Москва, Рязанский пр-кт, д. 10, стр. 2.

Противопоставленный товарный знак « » по свидетельству №598100 с приоритетом от 11.02.2015 является комбинированным, включает в свой состав стилизованное изображение трех плюшевых медведей в военной одежде и головных уборах различных родов войск - воздушно-десантных, мотострелковых и танковых, а также расположенный ниже словесный элемент «ВЕЖЛИВЫЕ МИШКИ» на фоне ленты. Товарный знак зарегистрирован в зеленом, светло-зеленом, темно-зеленом, белом, черном, коричневом, бежевом, светло-коричневом, темно-коричневом, синим, светло-синем, темно-синем, темно-красном, хаки, светло-желтом цветовом сочетании для товаров и услуг 03, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 35, 41, 43 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Заявителем не оспаривается сходство до степени смешения заявленного обозначения « » и противопоставленного товарного знака « », основанное на тождестве входящих в состав сравниваемых обозначений изобразительных и словесных элементов. Ряд отличий в цветовой гамме, в частности, в изображении цвета лент у сравниваемых обозначений, не оказывает существенного влияния на их восприятие в целом.

Следует также отметить, что заявитель не оспаривает однородность товаров и услуг 16, 18, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 35 классов МКТУ, приведенных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, которые являются либо идентичными, либо соотносятся друг с другом как род/вид.

Таким образом, установленное сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров (услуг), для маркировки которых они предназначены,

свидетельствуют о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров и услуг 16, 18, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 35 классов МКТУ.

Что касается довода возражения о наличии у заявителя авторского права на обозначение, зарегистрированное в качестве противопоставленного товарного знака, и как следствие этого неправомерности предоставления ему правовой охраны, то необходимо отметить следующее.

Действительно, решением Тушинского районного суда от 04.04.2017 по делу №02-1840/2017 было установлено авторское право Сидельникова А.Ю. на произведение дизайна в виде трех плюшевых медведей, одетых в военную форму различных родов войск – воздушно-десантных, мотострелковых и танковых, приведенных в противопоставленном товарном знаке по свидетельству №598100 и рассматриваемом заявленном обозначении. Создание произведения дизайна было осуществлено Сидельниковым А.Ю. по договору авторского заказа с отчуждением заказчику исключительного права на созданное произведение от 09.10.2014, заключенному с ОАО «Военторг» (в настоящее время – АО «Военторг»).

Вместе с тем, в соответствии с информацией по делу №02-1840/2017, размещенной на официальном портале «Суды общей юрисдикции города Москвы» https://www.mos-gorsud.ru, решение Тушинского районного суда имеет статус обжалованного. Следовательно, решение Тушинского районного суда от 04.04.2017 по делу №02-1840/2017, на которое ссылается лицо, подавшее возражение, не вступило в законную силу.

В свою очередь правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №598100 не была признана недействительной и является действующей как на дату принятия Роспатентом решения об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015703641, так и в настоящее время.

В этой связи следует констатировать, что при анализе материалов дела коллегией не были выявлены указанные в возражении обстоятельства, которые, по

мнению заявителя, являются основанием для отмены решения Роспатента от 31.10.2016. Следовательно, основания для удовлетворения поступившего возражения отсутствуют.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
отказать в удовлетворении возражения, поступившего 31.08.2017, оставить в силе решение Роспатента от 31.10.2016.