

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации 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, рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.06.2018, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Арсенал», г. Ульяновск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2017701423, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2017701423, поданной 19.01.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака (знака обслуживания) на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака по заявке № 2017701423 заявлено



комбинированное обозначение «  », включающее графический элемент в виде изображения девушки, голова и волосы которой стилизованы по букву «З», являющуюся первой буквой словесного элемента «ЗАБАВА»,

выполненного буквами русского алфавита, а также словесные элементы «Любовь состоится в любую погоду...», выполненные мелким шрифтом буквами русского алфавита в две строки и расположенные в верхней части обозначения.

Роспатентом 26.01.2018 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017701423 в отношении всех заявленных услуг, поскольку заявленное обозначение признано несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду его сходства до степени смешения:

- с обозначением «**Zабава**» по заявке № 2016741352, поданной на регистрацию в качестве товарного знака 03.11.2016 Обществом с ограниченной ответственностью «Гиперборея», Москва, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ;

- с товарным знаком «» по свидетельству № 559386 (приоритет от 17.05.2012), принадлежащим Открытому акционерному обществу междугородной и международной электрической связи «Ростелеком», Санкт-Петербург, зарегистрированным, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ;

- с товарными знаками (знаками обслуживания) «Zабава» и «» по свидетельствам № 511777 и 511776 (приоритеты от 25.05.2011 и от 21.03.2008), принадлежащими Обществу с ограниченной ответственностью «ФрэшСторе», г. Пермь, зарегистрированными в отношении услуг 35 класса МКТУ;

- с товарным знаком (знаком обслуживания) «**ZABAVA**» по свидетельству № 519181 (приоритет от 09.04.2012), принадлежащим Обществу с ограниченной ответственностью «Новые Технологии», Москва, зарегистрированным, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.06.2018 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- по признакам фонетического сходства словесные элементы заявленного и противопоставленных обозначений не являются сходными;

- по графическому критерию сходство сравниваемых обозначений отсутствует, поскольку использован различный вид шрифта, разное графическое написание с учетом характера букв, что обуславливает совершенно различное общее зрительное впечатление;

- словесный элемент заявленного обозначения и словесный элемент противопоставленного обозначения не сходны графически;

- изобразительные элементы сравниваемых обозначений не сходны;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки вызывают разные ассоциации у конечного потребителя;

- в заявленном обозначении доминирующее положение занимает изобразительный элемент.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение

Роспатента от 26.01.2018 и зарегистрировать обозначение «  » по заявке № 2017701423 в качестве товарного знака.

С возражением представлены следующие материалы:

(1) копия решения Роспатента от 26.01.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2017701423.

В дополнение к возражению в материалы заявки № 2017701423 представлены следующие документы:

(2) оригинал письма ПАО «Ростелеком», Москва, от 12.10.2018 № 21252-ИСХ/01-18, в котором выражено согласие на регистрацию товарного знака по заявке № 2017701423 в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ;

(3) оригинал письма-согласия на регистрацию товарного знака по заявке № 2017701423 от ООО «Новые технологии», Москва, от 04.12.2018;

(4) оригинал письма-согласия на регистрацию товарного знака по заявке № 2017701423 от ООО «ФрешСторе», г. Пермь, от 12.11.2018;

(5) ходатайство о сокращении заявленного перечня услуг 35 класса МКТУ.

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

С учетом даты (19.01.2017) подачи заявки № 2017701423 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 пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;

2) 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;

3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного 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.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов

обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2017701423 заявлено



комбинированное обозначение «», включающее словесный элемент «ЗАБАВА», выполненный буквами русского алфавита, графический элемент в виде стилизованного изображения девушки и словесные элементы «Любовь состоится в любую погоду...», выполненные буквами русского алфавита мелким шрифтом в верхней части обозначения.

Регистрация товарного знака по заявке № 2017701423 испрашивается, согласно ходатайству (5) в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ: *«демонстрация товаров, организация выставок в коммерческих или рекламных целях, организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, посредничество коммерческое [обслуживание], предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг, презентация товаров на всех*

медиасредствах с целью розничной продажи, продажа аукционная, продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения, продвижение продаж для третьих лиц, услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], услуги по розничной, оптовой продаже товаров, услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров, услуги по развозной продаже товаров, услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправок, услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов».

Противопоставленное обозначение по заявке № 2016741352 представляет собой словесное обозначение «**Забава**», в котором первая буква выполнена в латинском варианте, остальные – в русском. Заявка № 2016741352 подана в отношении товаров и услуг 09, 35, 38 и 41 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству № 559386 (приоритет от 17.05.2012) представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент и словесный элемент «ZABAVA.ru», выполненный буквами латинского алфавита таким образом, что часть «.ru» выполнена более мелкой и размещена внутри круга. Товарный знак исполнен в следующем цветовом сочетании: синий, белый, голубой, розовый, фиолетовый, серый, малиновый, темно-синий. Правовая охрана данного товарного знака действует в отношении товаров 09 и услуг 35, 36, 38 и 41 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации, с указанием элемента «ru» в качестве неохраняемого.

Противопоставленный товарный знак (знак обслуживания) « **Забава** » по свидетельству № 511777 (приоритет от 25.05.2011) представляет собой словесное обозначение «Забава», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита с подчеркиванием. Правовая охрана данного товарного знака (знака

обслуживания) действует в отношении услуг 35 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации.



Противопоставленный товарный знак (знак обслуживания) «» по свидетельству № 511776 (приоритет от 21.03.2008) представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «ЗАБАВА», выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита внутри рамки с узорами. Данный товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Противопоставленный товарный знак (знак обслуживания) «**ZABAVA**» по свидетельству № 519181 (приоритет от 09.04.2012) представляет собой словесное обозначение «ZABAVA», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана данного товарного знака (знака обслуживания) действует в отношении услуг 35, 38, 39, 40, 41 и 42 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Вывод о сходстве заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками и обозначением обусловлен вхождением в их состав фонетически тождественного словесного элемента «ЗАБАВА»/«ZABAVA», который является доминирующим элементом каждого из обозначений. При этом обозначение «ZABAVA» является транслитерацией слова «ЗАБАВА», что обуславливает также смысловое сходство заявленного и противопоставленных обозначений.

Доводы возражения о доминирующем характере изобразительного элемента в заявленном обозначении не являются убедительными, поскольку слово «ЗАБАВА» легко прочитывается и пространственно доминирует, при этом именно этот элемент осуществляет индивидуализирующую функцию обозначения в целом.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются сходными, поскольку ассоциируются в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Вместе с тем при рассмотрении возражения коллегией были учтены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии оспариваемого решения.

В отношении противопоставления по заявке № 2016741352 Роспатентом 20.04.2018 принято решение об отказе в регистрации товарного знака. Таким образом, противопоставление данного обозначения может быть снято.

Кроме того, заявителем представлены письма (2), (3) и (4), согласно которым правообладатели товарных знаков по свидетельствам №№ 559386, 519181, 511777, 511776 не возражают против регистрации заявленного обозначения на имя заявителя.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам № 559386 и 519181 выполнены в латинице, в отличие от словесного элемента заявленного обозначения, которое, кроме того, является комбинированным, выполнено в оригинальной запоминающейся графике.

Анализ сведений Интернет в отношении заявленного обозначения показал, что заявитель осуществляет деятельность магазина интим-товаров «Забава» в г. Ульяновск (<http://ulyanovsk.delovoigorod.ru/companies/zabava-seks-shop-internet-magazin-arsenal-1082828/>).

В свою очередь, правообладатель товарного знака по свидетельству № 559386 – телекоммуникационная компания (<https://ru.wikipedia.org/wiki/Ростелеком>), предоставляющая развлекательный контент в рамках сервиса «zabava.ru».

При этом заявителем скорректирован заявленный перечень услуг 35 класса МКТУ (5) путем исключения наименований услуг, однородных услугам, в отношении которых действует правовая охрана товарного знака ПАО «Ростелеком».

Заявленное обозначение не является тождественным также с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №№ 511777 и 511776, принадлежащими ООО «ФрэшСторе». Деятельность данной компании также связана с цифровым контентом (<http://asktel.ru/perm/10002200/enaza/>). Следует также отметить, что согласно сведениям сайта <http://www1.fips.ru> срок действия

правовой охраны одно из указанных товарных знаков (свидетельство № 511776) истек.

Принимая во внимание положения абзаца пятого пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегией были учтены представленные письма-согласия ввиду отсутствия оснований для вывода о том, что регистрация заявленного обозначения может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Таким образом, препятствия для регистрации заявленного обозначения заявителем преодолены.

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

удовлетворить возражение, поступившее 04.06.2018, отменить решение Роспатента от 26.01.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017701423.