

## 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 15.08.2019 (далее – Роспатент) возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Сказка», Москва (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №584623, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак по заявке №2014707406 с приоритетом от 11.03.2014 зарегистрирован за №584623 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 22.08.2016 в отношении товаров 14 и услуг 35 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Сказка», Москва (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение, включающее в себя словесный элемент «SKAZKA», выполненный буквами латинского алфавита, над которым расположено стилизованное изображение Царевны-Лебедь. Обозначение выполнено в фиолетовом цвете.

В Роспатент поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №584623 в отношении всех услуг 35 класса

МКТУ предоставлена в нарушение требований, установленных подпунктом 2 пункта 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 №№584623 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 №584623 недействительным в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

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

- распечатки сведений из сети Интернет [1];
- копия договора аренды [2];
- выписка из ЕГРЮЛ [3];
- заключение коллегии по результатам рассмотрения возражения, приложенное к решению Роспатента от 20.09.2016 [4];
- копия письма ООО ТД «Сказка» [5].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по его мотивам, аргументированный следующими доводами.

По мнению правообладателя, лицо, подавшее возражение, не может быть признано заинтересованным в подаче данного возражения, поскольку в возражении не представлено каких-либо доказательств наличия фактов столкновения интересов лица, подавшего

возражения, и правообладателя оспариваемого товарного знака. Также в отзыве проведен сравнительный анализ оспариваемого товарного знака с товарным знаком лица, подавшего возражение, по фонетическому, визуальному и семантическому признакам сходства обозначений, в результате которого сделан вывод об отсутствии их сходства до степени смешения, поскольку в целом сравниваемые знаки отличаются благодаря наличию визуальных и фонетических отличий, а также по смыслу заложенных в них идей. В силу указанного у потребителя не может сложиться представление о принадлежности сравниваемых товарных знаков одному лицу и исключается возможность их смешения потребителями.

Кроме того, в отзыве указано, что часть услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне оспариваемой регистрации, а именно услуги «ведение автоматизированных баз данных; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам штата сотрудников; обзоры печати; обработка текста; организация подписки на газеты для третьих лиц; сбор информации по компьютерным базам данных; систематизация информации в компьютерных базах данных» не являются однородными услугами 35 класса МКТУ противопоставленного в возражении товарного знака, поскольку они имеют разный вид, разное назначение, относятся к разным видам деятельности – в одном случае, это услуги по продвижению товаров и менеджменту в сфере бизнеса, в другом – услуги кадровых агентств, агентств по сбору информации и агентств, занимающихся подпиской на печатные издания, в связи с чем имеют разный круг потребителей, которые не пересекаются друг с другом на российском рынке услуг.

Правообладателем также указано, что на территории Российской Федерации действует более 30 ювелирных магазинов «SKAZKA», которые размещены в крупных торгово-развлекательных центрах с большой посещаемостью, что подтверждается справкой за подписью генерального директора ООО «Сказка».

С учетом изложенного в отзыве правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, оставив в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака в полном объеме.

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

С учетом даты приоритета (11.03.2014) 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 №584623 представляет собой комбинированное обозначение, включающее в себя словесный элемент «СКАЗКА» и стилизованное изображение Царевны-Лебедь. Знак выполнен в фиолетовом цвете.



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 возможное 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 тождества входящих в их состав словесных элементов «СКАЗКА»/«SKAZKA».

Анализ графического сходства сопоставляемых обозначений показал, что включенные в них словесные элементы имеют сходное написание большей части букв, что оказывает влияние на их визуальное восприятие потребителем. Различие в графических элементах, включенных в сопоставляемые товарные знаки, а также их выполнение в разном цвете, в данном случае 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. Что касается смыслового сходства знаков, то, несмотря на выполнение словесного элемента буквами латинского алфавита и отсутствие его в общедоступных словарях, элемент «SKAZKA» воспринимается как транслитерация слова «Сказка» буквами латинского алфавита.

В результате изложенного выше коллегия делает вывод о том, что сравниваемые товарные знаки могут ассоциироваться между собой 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; агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; менеджмент в области творческого бизнеса; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных

материалов; редактирование рекламных текстов; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; сбор информации по компьютерным базам данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; составление рекламных рубрик в газете; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядчика [управление коммерческое]; экспертиза деловая), в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, признаны коллегией однородными, поскольку они либо являются идентичными, либо относятся к одним родовым группам (продвижение товаров, рекламные и информационные услуги, услуги в сфере бизнеса и в области общественных отношений).

Что касается услуг 35 класса МКТУ «комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам штата сотрудников; обзоры печати; обработка текста; организация подписки на газеты для третьих лиц; тестирование психологическое при найме на работу», в отношении которых также зарегистрирован оспариваемый товарный знак, то коллегия считает их неоднородными услугам 35 класса, в отношении которых действует противопоставленный знак, поскольку они отличаются по виду, относятся к разным родовым группам услуг, в одном случае – это услуги, связанные с продвижением товаров, услуги информационных агентств и услуги в области бизнеса и общественных отношений, в другом – услуги кадровые, редакционные, а также услуги, связанные с деятельностью посредников по организации подписки на печатные издания.

В отношении довода правообладателя о неоднородности услуг 35 класса МКТУ «ведение автоматизированных баз данных; сбор информации по компьютерным базам данных; систематизация информации в компьютерных базах данных» и услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне противопоставленного знака, коллегия отмечает, что услуги «ведение автоматизированных баз данных; сбор информации по компьютерным базам данных; систематизация информации в компьютерных базах данных» признаны однородными услугам «агентства коммерческой информации; информация деловая»,



поскольку сопоставляемые услуги относятся к одной родовой группе – услуги информационные, имеют одинаковое назначение и один круг потребителей.

Сведения о наличии ряда магазинов правообладателя не подтверждают их известность потребителю и никак не опровергают вывод коллегии о возможности смешения в гражданском обороте однородных услуг 35 класса МКТУ, которые оказываются с использованием сравниваемых товарных знаков.

Таким образом, сопоставляемые товарные знаки являются сходными до степени смешения в отношении части 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 15.08.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №584623 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; менеджмент в области творческого бизнеса; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц; прокат рекламного времени на всех**

средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; сбор информации по компьютерным базам данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; составление рекламных рубрик в газете; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядчика [управление коммерческое]; экспертиза деловая.