


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 28.11.2018 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №584622, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Сказка», Москва (далее – лицо, подавшее возражение (ОГРН 1107746149686)), при этом установила следующее.


Оспариваемый товарный знак «**SKAZKA**» по заявке №2014707405 с приоритетом от 11.03.2014 зарегистрирован 22.08.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №584622 в отношении товаров и услуг 14, 35 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Общества с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Сказка», 109052, Москва, ул. Нижегородская, 104, корп. 3. В соответствии с договором №РД0242647, зарегистрированным 30.01.2018, исключительное право на товарный знак по свидетельству №584622 было передано ООО «Сказка», 115088, Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 13, стр. 3 (далее – правообладатель, ООО «Сказка» (ОГРН 1137746060979)).


В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация №584622 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Приведенные в возражении доводы сводятся к тому, что регистрация оспариваемого товарного знака нарушает исключительное право лица, подавшего возражение, на сходный до степени смешения товарный знак «  » по свидетельству №330756 с приоритетом от 26.10.2005, зарегистрированный в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Лицо, подавшее возражение, использует принадлежащий ему товарный знак для приведенных в свидетельстве №330756 услуг. Магазин лица, подавшего возражение, известен потребителю, поскольку расположен на одной из старейших улиц Москвы – Старый Арбат.

Кроме того, в возражении указывается на то, что ранее Роспатентом было принято решение о признании недействительной правовой охраны товарного знака

«  » по свидетельству №571289, при этом был сделан вывод о сходстве этого товарного знака до степени смешения с товарным знаком лица, подавшего возражение. При этом, лицо, подавшее возражение, полагает, что правообладатели

товарных знаков « **SKAZKA** » по свидетельству №584622, «  » по свидетельству №571289 являются аффилированными лицами, следовательно, решение


Роспатенту по товарному знаку «  » имеет преюдициальное значение для настоящего дела.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №584622 недействительным частично в отношении услуг 35 класса МКТУ.

В качестве обоснования доводов возражения, лицом, его подавшим, представлены следующие документы:

- сведения о лице, подавшем возражение;
- словарно-справочная информация;
- заключение по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №571289;
- копия письма ООО «ТД «Сказка»;
- выписка из ЕГРЮЛ со сведениями об ООО «Сказка» (ОГРН 1107746149686).

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, представил свои доводы, согласно которым оспариваемый и противопоставленный товарные знаки не являются сходными до степени смешения,

поскольку противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №330756 является нетрадиционным цветовым товарным знаком, производит иное зрительное впечатление, чем оспариваемый товарный знак «**SKAZKA**» по свидетельству №584622. Кроме того, сравниваемые товарные знаки, включающие слова «SKAZKA» и «Скака» (фантазийное обозначение), отличаются фонетически и семантически. Лицо, подавшее возражение, и правообладатель осуществляют разный род деятельности, поэтому сопоставляемые товарные знаки не могут быть смешаны в гражданском обороте. В отзыве также отмечается, что оспариваемый товарный знак в результате длительного и интенсивного использования стал ассоциироваться с конкретной компанией, имеющей широкую партнерскую сеть, активно участвующей в рекламных мероприятиях. Довод возражения об аффилированности ООО «Сказка» (ОГРН 1137746060979) с ООО ТД «Сказка», правообладателем оспариваемого товарного знака отрицается.

Изучив материалы дела, коллегия признала доводы возражения убедительными в части.

В соответствии с пунктом 2.3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ №29 от 26.03.2009 при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку суды определяют основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на товарный

знак. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (11.03.2014) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

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 14.4.2.2 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.

Оспариваемый товарный знак «**SKAZKA**» по свидетельству №584622 с приоритетом от 11.03.2014 является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован для товаров и услуг 14, 35 классов МКТУ.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.


Основанием для подачи возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №584622 по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, явилось, нарушение исключительного права ООО

«Сказка» (ОГРН 1107746149686) на товарный знак «» по свидетельству №330756. Наличие у лица, подавшего возражение, старшего права на указанный товарный знак, который, по его мнению, сходен до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, позволяет признать ООО «Сказка» (ОГРН 1107746149686) заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №584622.

Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №330756 с приоритетом от 26.10.2005 включает в свой состав словесный элемент «СКАЗКА», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита с использованием красного цвета, при этом буква «З» выполнена в виде стилизованной звезды. Товарный знак зарегистрирован, в частности, для услуг 35 класса МКТУ. Срок действия регистрации продлен до 26.10.2025.



Сопоставительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарного знаков показал следующее.

Коллегия приняла к сведению довод отзыва о том, что противопоставленный

товарный знак «  » квалифицируется правообладателем оспариваемого товарного знака в качестве цветového. Однако это мнение является ошибочным. Противопоставленный товарный знак является комбинированным. При этом, несмотря на оригинальное графическое исполнение буквенного элемента «З» в этом товарном знаке, входящий в его состав элемент «СКАЗКА» своего словесного характера не утратил и может быть прочитан потребителем.


Замена одной из букв в составе товарных знаков рисунком, близким к начертанию по отношению к этой букве рисунком, является известным графическим приемом, знакомым российскому потребителю (см. например, товарные знаки



«  » по свидетельству №341662, «  » по свидетельству





№468224, « П Р О М » по свидетельству №120510).

Так, включенный в состав товарного знака «  » по свидетельству №330756 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 котором буква «З» заменяет изображение предмета, название которого начинается с данной буквы.

Кроме того, коллегия считает необходимым указать, что Роспатент, рассматривая ранее поданное возражение против предоставления правовой охраны



товарному знаку «  » по свидетельству №571289 со ссылкой на товарный

знак «  » по свидетельству №330756 уже пришел к выводу о том, что в состав обозначения «  » входит слово «СКАЗКА».

Следует констатировать, что оспариваемый товарный знак «**SKAZKA**» представляет собой транслитерацию буквами латинского алфавита слова «СКАЗКА», являющегося лексической единицей русского языка со значением «повествовательное произведение устного народного творчества о вымышленных событиях, см. <https://dic.academic.ru>».

Оспариваемый товарный знак «**SKAZKA**» по свидетельству №584622 и противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству №330756 характеризуются наличием в их составе семантически и фонетически тождественных словесных элементов «SKAZKA» / «СКАЗКА».

Различия сопоставляемых обозначений по графическому критерию сходства в данном случае существенно не влияют на их восприятие, поскольку, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии сходства сравниваемых товарных знаков в целом, несмотря на отдельные отличия.

Что касается однородности услуг 35 класса МКТУ сравниваемых обозначений, то необходимо отметить следующее.

Товарный знак по свидетельству №584622 зарегистрирован для 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; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по вопросам штата сотрудников; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; менеджмент в области творческого бизнеса; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; 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 медиасредствах 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; тестирование психологическое при найме на работу; 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 свою очередь правовая охрана противопоставленному товарному знаку по свидетельству №584622 предоставлена для услуг 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».

Анализ сопоставляемых перечней услуг 35 класса МКТУ показал, что они включают либо идентичные, либо однородные позиции (оспариваемый и противопоставленный товарные знаки зарегистрированы в отношении услуг, которые относятся к одинаковым сферам деятельности, связанным с рекламой, торговлей, услугами в области организации и управления бизнесом, маркетингом).

Сходство сравниваемых товарных знаков до степени их смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ свидетельствует о наличии оснований для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №584622 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Следовательно, поступившее возражение подлежит удовлетворению в части.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.11.2018 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №584622 недействительным частично, а именно в отношении услуг 35 класса МКТУ.