

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

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 22.08.2016 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем А.В. Ибатуллиным, дер. Нурлино (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014719120, при этом установила следующее.

Словесное обозначение « **ПОЛЯНА** » по заявке №2014719120, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.06.2014, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 06.04.2016 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками, имеющими более ранний приоритет, а именно:

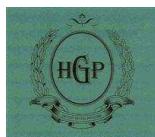


- с товарными знаками «**ГОТЕЛЬ ГРАНА ПОЛЯНА**» (свидетельство №393771 [1] с



приоритетом от 11.07.2007), «**ГРАНА ПОЛЯНА**» (свидетельство №393772 [2] с

приоритетом от 11.07.2007), «**ПОЛЯНА**» (свидетельство №391570 [3] с



приоритетом от 20.07.2007), «**ГРАНА ГОТЕЛЬ ПОЛЯНА**» (свидетельство №393446 [4] с



приоритетом от 23.07.2007), «**ПОЛЯНА 1389 ОТЕЛЬ И СПА**» (свидетельство №517737 [5] с

приоритетом от 26.04.2013), зарегистрированными в отношении однородных 35 класса МКТУ на имя Публичного акционерного общества «Газпром», 117997, Москва, ул. Наметкина, д. 16;



- с товарным знаком «**ПОЛЯНА city**» (свидетельство №470466 [6] с

приоритетом от 30.12.2010), зарегистрированным в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ на имя ЗАО Инвестиционно-строительная компания «Балтевромаркет», 236040, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Черняховского, б.

В возражении и дополнении к нему, поступившем 07.12.2016, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Согласно доводам, приведенным в возражении, заявителю принадлежит исключительное право на товарный знак



«**ПОЛЯНА**» по свидетельству №332650 с приоритетом от 29.06.2006, зарегистрированный в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Наличие у заявителя старших прав на товарный знак по свидетельству №332650 со словесным элементом «ПОЛЯНА», имеющим более ранний приоритет, чем противопоставленные товарные знаки, обуславливает предоставление правовой охраны заявленному обозначению для всех заявленных услуг 35 класса

МКТУ, за исключением тех, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку по свидетельству №391570 [3].

Принимая во внимание изложенное, заявитель просит отменить решение Роспатента от 06.04.2016 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении ограниченного перечня услуг 35 класса МКТУ «розничная продажа непродовольственных товаров, розничная продажа продовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа продовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа, демонстрация товаров; продвижение товаров (для третьих лиц); снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), организация выставок в коммерческих целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; продажа аукционная; сбыт товаров через посредников; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной торговлей; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; услуги оптовой и розничной торговли; реализация товаров; магазины; оптовая и розничная торговля; дистанционная продажа товаров потребителям».

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, необидительными.

С учетом даты (06.06.2014) поступления заявки №2014719120 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 14.4.2.2 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.



Заявленное словесное обозначение « **ПОЛЯНА** » по заявке №2014719120 с приоритетом от 06.06.2014 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. С учетом доводов возражения и дополнения к нему регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении ограниченного перечня услуг 35 класса МКТУ.

С учетом доводов решения Роспатента от 06.04.2016 препятствием для государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака

являются зарегистрированные на имя иных лиц товарные знаки «  »


(свидетельство №393771 [1]),  (свидетельство №393772 [2]),

«**ПОЛЯНА**» (свидетельство №391570 [3]),  (свидетельство

№393446 [4]),  (свидетельство №517737 [5]), «» (свидетельство №470466 [6]).

Противопоставленные товарные знаки  (свидетельство №393771 [1]

с приоритетом от 11.07.2007),  (свидетельство №393772 [2] с приоритетом

от 11.07.2007),  (свидетельство №393446 [4] с приоритетом от 23.07.2007) являются комбинированными, включают в свой состав расположенные на фоне квадрата зеленого цвета изобразительные элементы в виде композиции из монограммы, заключенной в овал, в обрамлении лент, ветвей, цветов / звезд, а также выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита словесные элементы «ОТЕЛЬ ГРАНД ПОЛЯНА» [1], «ГРАНД ПОЛЯНА» [2], «ГРАНД ОТЕЛЬ ПОЛЯНА» [4]. Словесный элемент «ОТЕЛЬ» исключен из правовой охраны товарных знаков [1] и [4]. Товарные знаки зарегистрированы в отношении услуг 35 класса МКТУ;

Противопоставленный товарный знак «**ПОЛЯНА**» (свидетельство №391570 [3] с приоритетом от 20.07.2007) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак « » (свидетельство №517737 [5] с приоритетом от 26.04.2013) является комбинированным, включает в свой состав цифру «1389» в оригинальном графическом исполнении, а также словесные элементы «ПОЛЯНА», «ОТЕЛЬ И СПА», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Словесный элемент «ОТЕЛЬ И СПА» исключен из правовой охраны товарного знака. Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак « » (свидетельство №470466 [6] с приоритетом от 30.12.2010) является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде комбинации из разноцветных геометрических фигур и словесные элементы «ПОЛЯНА», «CITY», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов.

Необходимо отметить, что заявителем не оспаривается тождество заявленного обозначения « **ПОЛЯНА** » и противопоставленного товарного знака « **ПОЛЯНА** » [3], а также однородность услуг 35 класса МКТУ, приведенных в перечнях сравниваемых обозначений, связанных с рекламой.

Что касается иных противопоставленных товарных знаков [1], [2], [4] - [6], то их сопоставительный анализ на предмет сходства с заявленным обозначением показал следующее.

Противопоставленные товарные знаки [1], [2], [4] - [6] являются комбинированными, включают в свой состав в качестве индивидуализирующего элемента слово «ПОЛЯНА».

Словесные индивидуализирующие элементы «ПОЛЯНА» заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков представляют собой лексическую единицу русского языка, имеющую согласно словарно-справочным данным (см. Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой,

М.: «АЗЪ», 1993, стр. 57), определенное смысловое значение - «небольшое, заросшее травой, открытое пространство среди леса, кустарников».

Указанные индивидуализирующие словесные элементы сравниваемых обозначений характеризуются семантическим и фонетическим тождеством, а, кроме того, выполнены буквами одного алфавита - русского, что усиливает их сходство.

Что касается иных словесных элементов, входящих в состав противопоставленных товарных знаков [1], [2], [4] - [6], то при сопоставлении с заявленным обозначением они не оказывают существенного влияния на восприятие сравниваемых обозначений в целом.

Так, товарные знаки [1], [4], [5] включают в свой состав такие неохраноспособные словесные элементы как «ОТЕЛЬ» и «ОТЕЛЬ И СПА», которые относятся к слабым элементам и не выполняют индивидуализирующую функцию.

В свою очередь словесный элемент «ГРАНД» («Гранд» - первая часть сложных слов, вносящая значение слова: знатный, большой (гранд дама, гранд опера, гранд отель, гранд тур и т.п.), см. Толковый словарь Ефремовой, Т.Ф. Ефремова, 2000, <http://dic.academic.ru/>) в противопоставленных товарных знаках не оказывает существенного влияния на их различительную способность.

Так, в противопоставленном товарном знаке [4] слово «ГРАНД», хоть и не исключено из самостоятельной правовой охраны, но, лексически связано со слабым словесным элементом «ОТЕЛЬ», означая «большой отель». В противопоставленных товарных знаках [1] и [2] слово «ГРАНД» по смыслу связано со словом «ПОЛЯНА», означая «большая поляна», при этом нового смыслового значения в словосочетание «ГРАНД ПОЛЯНА» слово «ГРАНД» не привносит, поскольку логическое ударение падает именно на словесный элемент «ПОЛЯНА», акцентируя на себе внимание потребителей в первую очередь и обуславливая семантику обозначения в целом.

В части противопоставленного товарного знака [6] со словесными элементами «ПОЛЯНА» и «CITY» (в переводе с английского языка означает

«город», см. <https://www.lingvolive.ru>) следует указать, что, являясь лексическими единицами различных языков, они не образуют словосочетания, а воспринимаются в качестве самостоятельных элементов знака, не связанных друг с другом лексически. При этом внимание на себе в первую очередь акцентирует слово «ПОЛЯНА», занимающее начальное положение в товарном знаке.

Таким образом, имеющееся семантическое и фонетическое сходство сравниваемых заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2], [4] - [6] обуславливает вывод об их ассоциировании друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

В свою очередь сравнительный анализ услуг 35 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2], [4] - [6] показал следующее.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [2], [5], [6] включают идентичные позиции – «продвижение товаров [для третьих лиц]; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами)». Кроме того, в перечне заявленного обозначения приведены такие услуги как «демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; продажа аукционная», которые идентичны услугам противопоставленного товарного знака [6].


Что касается иных услуг заявленного обозначения, то они относятся к услугам торговли. Назначением данных услуг является продажа покупателям товаров любых производителей, вида и ассортимента. Лицами, оказывающими данную услугу, являются торговые предприятия (магазины), в определенных случаях имеющие специальное разрешение (лицензию) на торговую деятельность в целом или продажу отдельных видов товаров. Потребителями данного вида услуги являются все покупатели, заходящие в магазин для покупок.

Указанные услуги соотносятся как вид/род с услугами «продвижение товаров [для третьих лиц]; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами)» противопоставленных товарных знаков [2], [5], [6].



Также необходимо отметить, что такой вид услуг 35 класса МКТУ как «продвижение товаров [для третьих лиц]» предполагает не только непосредственную продажу товаров, но и услуги по их рекламе. Услугами по рекламе товаров является также «демонстрация товаров». Вследствие изложенного, можно сделать вывод, что указанные услуги, приведенные в перечне заявленного обозначения, соотносятся как вид/род с услугой «реклама» противопоставленных товарных знаков [1] - [6].

Таким образом, установленное выше сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков и однородность услуг, для маркировки которых они предназначены, свидетельствуют о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 35 класса МКТУ. Следовательно, у коллегии отсутствуют основания для вывода о неправомерности экспертных выводов, приведенных в решении Роспатента от 06.04.2016, и удовлетворения поступившего возражения.

В части доводов возражения о необходимости учитывать принадлежащий заявителю «старший» товарный знак  «ПОЛЯНА» по свидетельству №332650 с более ранним приоритетом, чем противопоставленные товарные знаки, полученный в результате государственной регистрации Роспатентом договора №РД0212743 от 15.12.2016 об отчуждении исключительного права на товарный знак, коллегия считает необходимым указать на имеющуюся в этой части практику Суда по интеллектуальным правам (далее – СИП).

Так, в Постановлении от 02.09.2016 по делу СИП-26/2016 суд указал, что случаи, когда не применяется предусмотренное пунктом 6 статьи 1483 Кодекса основание для отказа в государственной регистрации товарного знака прямо предусмотрено абзацем пять указанной нормы. Наличие еще одного товарного знака, права на который принадлежат заявителю, с более ранней датой приоритета к таким случаям не отнесено.

Суд также отметил, что из закона не следует, что действия правообладателя по регистрации другого («вариативного») товарного знака являются использованием

предыдущего сходного товарного знака, относятся к содержанию его исключительного права на этот ранний товарный знак.

Все изложенное обуславливает вывод о том, что наличие «старших» прав на сходный товарный знак заявителя не снимает основания для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, основанное на выводе о его несоответствии пункту 6 статьи 1483 Кодекса в связи с существованием принадлежащих иным лицам товарных знаков, способных вызвать смешение в отношении предприятий, оказывающих соответствующие услуги 35 класса МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:  
**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.08.2016, оставить в силе решение Роспатента от 06.04.2016.**