

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, рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 12.01.2018, поданное ИП Ибатуллиным Азаматом Валерьяновичем, г. Уфа, Республика Башкортостан (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №517737, при этом установлено следующее.

Товарный знак по заявке №2013714417 с приоритетом от 26.04.2013 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 14072014 за №517737 в отношении товаров 06, 14, 16, 18, 20-22, 24-28, 31, 34 и услуг 35, 36, 38, 39, 41, 43, 44, 45 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства, на имя (далее – правообладатель).



Оспариваемый товарный знак **ПОЛЯНА 1389 ОТЕЛЬ И СПА** по свидетельству №517737 – (1) представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «ПОЛЯНА», «ОТЕЛЬ И СПА» (неохраняемые элементы), выполненные буквами русского алфавита оригинальным шрифтом, и элемент «1389», выполненный в оригинальной графике.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 12.01.2018 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку,

мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак (1) сходен до степени смешения с товарным



знаком **ПОЛЯНА** по свидетельству №332650 – (2) с приоритетом от 29.06.2006 (срок действия регистрации продлен до 29.06.2026), зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение;

- сходство сравниваемых знаков (1) и (2) обусловлено тем, что они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «ПОЛЯНА», несущий в знаках основную индивидуализирующую нагрузку;

- то, что в оспариваемом товарном знаке именно словесный элемент «ПОЛЯНА» является основным, подтверждается решением Суда по интеллектуальным правам от 22.11.2017 по делу № СИП-235/2017;

- услуги 35 класса МКТУ, указанные в перечнях сравниваемых знаков (1) и (2), однородны;

- кроме того, лицо, подавшее возражение, отмечает, что противопоставленный товарный знак (2) используется по лицензионному договору в отношении услуг 35 класса МКТУ «магазины».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №517737 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены фотографии магазина «ПОЛЯНА» - [1].

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв, аргументируя его следующими доводами:

- лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным в подаче настоящего возражения, поскольку не использует товарный знак (2) для индивидуализации услуг 35 класса МКТУ;

- сравниваемые знаки (1) и (2) не являются сходными по всем признакам сходства сравниваемых обозначений, так как:

- с точки зрения фонетики сравниваемые обозначения «ПОЛЯНА 1389 ОТЕЛЬ И СПА» и «ПОЛЯНА» отличаются фонетической длиной, поскольку содержат разное количество слов;

- визуально сравниваемые знаки (1) и (2) производят разное общее зрительное впечатление, поскольку цветовое исполнение, графическое написание словесных элементов, изобразительные элементы, входящие в состав сравниваемых знаков, различны, следовательно, графическое сходство отсутствует;

- сравниваемые обозначения отличаются по семантическому фактору сходства, так как в них заложены разные смысловые оттенки, так оспариваемый товарный знак представляет собой название гостиничного комплекса, а семантика противопоставленного знака обусловлена смысловым значением слова «поляна»

- правообладатель отмечает, что при наличии противопоставленного знака (2) Роспатентом были зарегистрированы товарные знаки, в состав которых входят словесные элементы «ПОЛЯНА», «POLYNA» («ВИНОГРАДНАЯ ПОЛЯНА» по свидетельству №568264, «ГРИБНАЯ ПОЛЯНА» по свидетельству №484070; «ЗАПОВЕДНАЯ ПОЛЯНА» по свидетельству №587947; «КРАСНАЯ ПОЛЯНА» по свидетельству №283639; «ПОЛЯНА» по свидетельству №391570; «ГРАНД ОТЕЛЬ ПОЛЯНА» по свидетельству №393446; «ОТЕЛЬ ГРАНД ПОЛЯНА» по свидетельству №393771; «ГРАНД ОТЕЛЬ ПОЛЯНА СОЧИ» по свидетельству №585639; «GRAND HOTEL POLYNA SOCHI» по свидетельству №590635). При этом товарные знаки по свидетельствам №391570, №393446, №393771, №590635, №585639 зарегистрированы на правообладателя;

- кроме того, оспариваемый товарный знак используется правообладателем в течение пяти лет в отношении гостиничного комплекса «ПОЛЯНА 1389 ОТЕЛЬ И СПА», деятельность которого широко освещается в СМИ.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №517737.

К отзыву правообладателя были приложены следующие материалы:

2. Сведения об оспариваемом и противопоставленном товарных знаках;

3. Распечатки из сети Интернет, сведений о семантическом значении слова поляна;
4. Сведения о товарных знаках: «ВИНОГРАДНАЯ ПОЛЯНА» по свидетельству №568264, «ГРИБНАЯ ПОЛЯНА» по свидетельству №484070; «ЗАПОВЕДНАЯ ПОЛЯНА» по свидетельству №587947; «КРАСНАЯ ПОЛЯНА» по свидетельству №283639; «ПОЛЯНА» по свидетельству №391570; «ГРАНД ОТЕЛЬ ПОЛЯНА» по свидетельству №393446; «ОТЕЛЬ ГРАНД ПОЛЯНА» по свидетельству №393771; «ГРАНД ОТЕЛЬ ПОЛЯНА СОЧИ» по свидетельству №585639; «GRAND HOTEL POLYNA SOCHI» по свидетельству №590635;
5. Сведения о гостиничном комплексе «ПОЛЯНА 1389 отель и спа».

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными в части.

С учетом даты приоритета (26.04.2013) товарного знака по свидетельству №517737 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный 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 требованиями 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 требованиями пункта 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 пункте 14.4.2.2 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и 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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

В соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Поступившее возражение подано ИП Ибатуллин А.В., заинтересованность которого обусловлена тем, что данное лицо является правообладателем товарного знака «ПОЛЯНА» по свидетельству №332650, правовая охрана которому предоставлена в

отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, с которым, оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения.



Оспариваемый товарный знак **ОТЕЛЬ И СПА** по свидетельству №517737 – (1) представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «ПОЛЯНА», «ОТЕЛЬ И СПА» (неохраняемые элементы), выполненные буквами русского алфавита оригинальным шрифтом, и элемент «1389», выполненный в оригинальной графике.

Правовая охрана знаку (1) предоставлена в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ «реклама; комплектование штата сотрудников; продвижение товаров для третьих лиц; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш, реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; сбор информации в компьютерных базах данных; тестирование психологическое при подборе персонала; управление гостиничным бизнесом; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги фотокопирования».



Противопоставленный знак знаком **ПОЛЯНА** по свидетельству №332650 – (2) является комбинированным, включает словесное обозначение «ПОЛЯНА», выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена в зеленом, красном, желтом цветовом сочетании в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров, продвижение товаров

[для третьих лиц], услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

Анализ оспариваемой регистрации на соответствие требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При анализе на тождество или сходство следует учитывать, что в комбинированных товарных знаках основным элементом является словесный элемент, поскольку он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Кроме того, если обозначение состоит из охраноспособных или неохраноспособных элементов учитывается сходство и тождество именно охраноспособных элементов.

Как было указано выше, оспариваемый товарный знак включают в свой состав неохраноспособные словесные элементы «ОТЕЛЬ И СПА», которые относятся к слабым элементам и не выполняют индивидуализирующую функцию товарного знака.

Таким образом, оспариваемый и противопоставленный товарные знаки включают в свой состав в качестве индивидуализирующего элемента словесный элемент «ПОЛЯНА».

Согласно словарно-справочным данным (см. Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, М.: «АЗЪ», 1993, стр. 57) слово «поляна» имеет определенное смысловое значение - «небольшое, заросшее травой, открытое пространство среди леса, кустарников».

С учетом изложенного сравниваемые товарные знаки (1) и (2) являются сходными за счет вхождения в их состав тождественных фонетически и семантически словесных элементов «ПОЛЯНА».

Наличие в оспариваемом товарном знаке элемента «1389» не придает достаточной различительной способности. Материалы [5], представленные правообладателем, не доказывают, что на дату (26.04.2013) приоритета оспариваемой регистрации обозначение «ПОЛЯНА 1389» воспринималось

потребителем как устойчивое словосочетание, означающее названия гостиничного комплекса.

Что касается визуального признака сходства, то между сравниваемыми знаками (1) и (2) имеются отдельные визуальные различия (наличие изобразительных элементов, дополнительных словесных элементов и обозначения «1389» в оспариваемом знаке, однако исполнение доминирующих словесных элементов «ПОЛЯНА» буквами русского алфавита усиливает их сходство.

Анализ однородности перечней услуг сравниваемых знаков (1) и (2) показал следующее.

Такие услуги оспариваемой регистрации, как «реклама; продвижение товаров для третьих лиц; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш, реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» однородны услугам «демонстрация товаров, продвижение товаров [для третьих лиц], услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», указанным в перечне противопоставленного знака (2), поскольку либо включают идентичные позиции услуг, либо относятся к одной родовой группе услуг «продвижение товаров [для третьих лиц]» и имеют одно назначение (услуга «продвижение товаров» – это совокупность разных мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличения их сбыта, расширения рыночного поля товаров, в связи с чем данный вид услуг может включать услуги торговли и рекламы).

Остальные услуги оспариваемой регистрации (1) такие, как «комплектование штата сотрудников; прокат офисного оборудования и аппаратов; сбор информации в компьютерных базах данных; тестирование психологическое при подборе персонала; управление гостиничным бизнесом; управление коммерческое

лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; услуги фотокопирования» представляют собой услуги, относящиеся к управлению бизнесом и офисной службе», т.е. не являются однородными услугам по «продвижению товаров», поскольку отличаются друг от друга по виду и назначению, оказываются для разных групп потребителей. При этом, материалов, которые доказывали бы что, данные услуги могут происходить из одного коммерческого источника, возражение не содержит.

В силу изложенного, коллегия полагает, что предоставление правовой охраны оспариваемому знаку по свидетельству №517737 в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, кроме «комплектование штата сотрудников; прокат офисного оборудования и аппаратов; сбор информации в компьютерных базах данных; тестирование психологическое при подборе персонала; управление гостиничным бизнесом; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; услуги фотокопирования» противоречит требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса и, следовательно, является неправомерным.

Довод правообладателя относительно того, что лицо, подавшее возражение, не использует принадлежащий ему товарный знак (2) не может повлиять на вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Данный товарный знак является действующим товарным знаком, сведения о прекращении его правовой охраны в отношении услуг 35 класса МКТУ правообладателем не представлены.

Что касается наличия зарегистрированных товарных знаков [4], то следует отметить, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.01.2018, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №517737 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров

для третьих лиц; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш, реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».