

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 18.03.2020 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Новый Книжный Центр», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018734418 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2018734418 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 13.08.2018 на имя заявителя в отношении товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение **КНИГА – ЛУЧШИЙ ПОДАРОК**, выполненное буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 21.11.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что заявленное обозначение является неохраноспособным для книг, так как характеризует их, указывая на вид и назначение, и способно ввести в заблуждение потребителя относительно вида других товаров, а также указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 16

и услуг 35 классов МКТУ с товарными знаками «ЛУЧШИЙ ПОДАРОК» по
свидетельству № 224548 и Лучший подарок
и The best gift по свидетельству № 715152,
охраняемыми на имя другого лица и имеющими более ранние приоритеты.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 18.03.2020
поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением
Роспатента от 21.11.2019.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение
представляет собой широко известное устойчивое словосочетание, имеющее
переносное значение, не связанное с книгами, в силу чего оно является
фантазийным обозначением, не способным характеризовать одни товары и
ввести в заблуждение потребителя относительно других товаров, а также
не является сходным с противопоставленными товарными знаками ввиду
соответствующих смысловых различий.

Кроме того, заявитель полагает, что не следует учитывать
противопоставленные регистрации товарных знаков, так как их
правообладатель вообще не использует принадлежащие ему товарные знаки и
злоупотребляет правом, препятствуя регистрации сходных с ними обозначений
в качестве товарных знаков на имя других лиц.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена
просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения
в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг, приведенных в
заявке.

К возражению были приложены распечатки сведений из сети Интернет об
истории книг и сведения из онлайн-словаря, а также сведения о деятельности
правообладателя противопоставленных товарных знаков и судебные акты,
касающиеся принадлежащих ему совсем других товарных знаков.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения,
коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (13.08.2018) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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 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.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. 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 настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 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).

Заявленное обозначение представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита словесное обозначение .
Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве

КНИГА –
ЛУЧШИЙ
ПОДАРОК

товарного знака с приоритетом от 13.08.2018 испрашивается в отношении товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно действительно является широко известным устойчивым словосочетанием, которое в зависимости от своего контекста может иметь, в частности, и переносное значение, не связанное с книгами, когда в разговорной речи в шутку любая вещь может быть названа лучшим подарком наподобие ценной книги.

Так, например, данное словосочетание является фразой, традиционно произносимой при вручении имениннику бутылки спиртного (см. Интернет-портал «Академик: Словари и энциклопедии на Академике / Большой словарь русских поговорок» – <https://dic.academic.ru>).

В этой связи следует отметить, что в отношении всех других приведенных в заявке товаров, не являющихся книгами, заявленное обозначение будет порождать ассоциативно-смысловые образы, указывающие на их описательные характеристики, свойственные книгам, то есть не соответствующие действительности, но российскими потребителями они будут восприниматься, очевидно, как неправдоподобные.

Данное обстоятельство обуславливает вывод, что заявленное обозначение для таких товаров является исключительно фантазийным обозначением, не способным ввести в заблуждение потребителя относительно их вида. Следовательно, отсутствуют основания для его признания не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса в отношении этих товаров.

Вместе с тем, непосредственно для самих книг заявленное обозначение содержит в себе, напротив, прямые указания на вид («книга») и назначение («лучший подарок») данного конкретного товара 16 класса МКТУ «книги», приведенного в заявке. При этом известно, что книги действительно часто используются именно в качестве подарков.

Следовательно, данное обозначение уже никак не порождает для них его восприятия потребителями в вышеупомянутом переносном значении, а является, напротив, однозначно характеризующим этот товар.

Таким образом, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении товара 16 класса МКТУ «книги».

В свою очередь, для других товаров 16 класса МКТУ и всех услуг 35 класса МКТУ, приведенных в заявке, предоставлению правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака на имя заявителя препятствуют указанные в заключении по результатам экспертизы противопоставленные товарные знаки, правообладателем которых является иное лицо.

При этом доводы возражения о том, что не следует учитывать противопоставленные регистрации товарных знаков, поскольку их правообладатель вообще не использует принадлежащие ему товарные знаки и злоупотребляет правом, препятствуя регистрации сходных с ними обозначений в качестве товарных знаков на имя других лиц, являются абсолютно некорректными, так как предоставление правовой охраны данным конкретным противопоставленным товарным знакам никак не было оспорено и их правовая охрана не была досрочно прекращена в установленном порядке, в силу чего регистрации товарных знаков, согласно сведениям из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, являются действующими и имеют более ранние приоритеты, чем заявленное обозначение по рассматриваемой заявке.

Противопоставленные товарные знаки **«ЛУЧШИЙ ПОДАРОК»** по свидетельству № 224548 с приоритетом от 07.05.2001 и **Лучший подарок** по свидетельству № 715152 с приоритетом от 30.05.2018 и **The best gift** по свидетельству № 715152 с приоритетом от 30.05.2018 представляют собой соответствующие словесные обозначения, выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Данные товарные знаки охраняются, в частности, в отношении товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу фонетического вхождения в заявленное обозначение словосочетания «**ЛУЧШИЙ ПОДАРОК**», несущего в противопоставленных товарных знаках другого лица основную индивидуализирующую нагрузку и имеющего определенное смысловое значение, что обуславливает не только фонетическое, но и семантическое тождество данных значимых словесных элементов, которое определяется совпадением у них звуков и их смысловых значений.

Сходство сравниваемых знаков в целом усиливается еще и за счет того, что указанные словесные элементы выполнены одинаковым (стандартным) шрифтом буквами одного и того же (русского) алфавита и, соответственно, имеют одинаковые составы определенных букв русского алфавита.

В свою очередь, некоторые действительно имеющиеся у сравниваемых знаков отличия, а именно по количеству слов, слогов, звуков и букв и составу звуков и букв в связи с наличием иных слов, по использованию заглавных или строчных букв, играют всего лишь второстепенную роль при восприятии этих знаков в целом.

Что касается довода возражения о том, что сравниваемые знаки имеют в целом разные смысловые значения с учетом наличия у заявленного обозначения вышеупомянутого переносного значения, следует отметить, что такое переносное значение, как уже было отмечено выше, зависит от соответствующего контекста, связанного с применением этого словосочетания для товаров, не являющихся книгами.

Отсюда следует, что и противопоставленные товарные знаки для таких же товаров, не являющихся книгами, могут восприниматься в том же самом контексте, чем будет обуславливаться подобие заложенных в сравниваемые знаки понятий и идей из-за семантического тождества соответствующих вышеуказанных словесных элементов «лучший подарок».

Так, например, если «Книга – лучший подарок» в переносном значении будет восприниматься, как любая вещь в качестве подарка, то и «лучший подарок» будет относиться также к любой вещи в качестве такого же подарка.

Приведенный в возражении соответствующий анализируемый довод заявителя мог бы быть корректным только в том случае, если противопоставленные товарные знаки представляли бы собой какое-либо иное определенное устойчивые словосочетание (фразеологизм) с совершенно иным переносным значением, чем у заявленного обозначения, например, цитату слов песни Волка в обращении к Зайцу в известном мультипликационном фильме «Ну, погоди!» – «Лучший мой подарочек – это ты!», ставшую также широко используемым в разговорной речи в шутку устойчивым словосочетанием. Однако в таком гипотетически предполагаемом случае в качестве лучшего подарка будет выступать уже не вещь, которая может быть соотнесена с какими-либо товарами, а человек, общение с ним и т.п., то есть обнаружился бы уже совершенно иной смысл.

Такого рода смысловых различий, на которые ссылается заявитель в возражении, которые могли бы позволить признать сравниваемые знаки не сходными по семантическому критерию сходства обозначений, в рассматриваемом деле никак не обнаруживаются.

При сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии имеют именно фонетический и семантический факторы, на основе которых и было установлено их сходство в целом ввиду фонетического и семантического тождества соответствующих словесных элементов «лучший подарок». Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 42 Правил).

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Поскольку несущие основную индивидуализирующую нагрузку в сравниваемых знаках упомянутые выше словесные элементы являются фонетически и семантически тождественными, то данное обстоятельство усиливает опасность смешения на рынке товаров и услуг, для индивидуализации которых предназначены эти знаки, что обуславливает необходимость расширения диапазона соответствующих товаров и услуг, подлежащих признанию в качестве однородных друг с другом.

Так, все товары 16 и услуги 35 классов МКТУ, приведенные в заявке, и товары 16 и услуги 35 классов МКТУ, для которых охраняются противопоставленные товарные знаки, либо совпадают друг с другом, либо соотносятся между собой как вид-род, либо относятся к одним и тем же соответствующим общим родовым группам товаров и услуг (канцелярские принадлежности, конторское оборудование, бумажная и упаковочная продукция, печатная продукция, материалы для художественных работ, учебные материалы либо типографские товары; услуги по продвижению товаров, рекламные услуги, услуги продаж, маркетинговые и консалтинговые услуги, услуги менеджмента, офисные и бухгалтерские услуги, услуги проката оборудования и аппаратов для офисов, информационные услуги, рекрутинговые услуги либо посреднические бизнес-услуги), в силу чего в рамках таких совпадающих отдельных общеродовых групп они имеют одинаковые назначения и области применения, одинаковые условия производства/оказания и сбыта и один и тот же круг потребителей, то есть, соответственно, являются однородными. Данное обстоятельство заявителем в возражении никак не оспаривается.

Таким образом, в результате сопоставления соответствующих перечней товаров и услуг, с учетом, к тому же, как уже отмечалось выше, крайне

высокой степени сходства сравниваемых знаков, обусловленной фонетическим и семантическим тождеством несущих основную индивидуализирующую нагрузку определенных словесных элементов, коллегией усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных (однородных) товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному производителю. Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.03.2020,
оставить в силе решение Роспатента от 21.11.2019.**