

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

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, рассмотрела поступившее 17.01.2019 возражение ANEX TOURISM WORLDWIDE DMCC, Émirates Arabes Unis (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1351621, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1351621 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 11.04.2017 на имя заявителя в отношении услуг 39, 41 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак



по международной регистрации №1351621

представляет собой выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита обозначение «angel annex kids club» и расположенное на двух строках, слева от которого расположено стилизованное изображение девочки с крыльями.

Роспатентом 02.11.2018 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку на основании его несоответствия требованиям подпункта 3 пункта 1 и подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.



Указанное несоответствие обосновывается тем, что знак сходен до степени смешения в отношении однородных услуг с имеющими более

anextour

anexshop

ранний приоритет товарными знаками и по свидетельствам №№514305, 502323 [1-2], зарегистрированными на имя другого лица в отношении однородных услуг 39 и 43 классов МКТУ, с товарным знаком



Angel

по свидетельству № 316931[3], зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ, а также товарным знаком

АНГЕЛ

по свидетельству №215910 [4], правовая охрана которому предоставлена в отношении однородных услуг 39 класса МКТУ и услуг 42 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 43 класса МКТУ.

Словесный элемент «kids club» является неохраняемым элементом знака, с чем заявитель согласился.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), заявителем приведены следующие аргументы:

- знак по международной регистрации №1351621 и противопоставленные знаки [3-4] не являются сходными до степени смешения, поскольку они отличаются фонетически и визуально;



- знак

содержит четыре словесных элемента и фонетически звучит как «энджел анекс кидс клаб», противопоставленные товарные знаки содержат по одному слову и звучат как «энджел» и «ангел»;

- визуальные отличия сравниваемых обозначений обусловлены наличием разного количества словесных элементов, разной цветовой гаммы, разных шрифтов, букв разного алфавита и разных изобразительных элементов;

- услуги 41 класса МКТУ, связанные с производством и распространением радиопрограмм, фильмов, мультфильмов, звуко- и видеозаписей, в отношении которых охраняется товарный знак [3], являются неоднородными услугами 41 класса МКТУ, относящимся к обучению, воспитанию, спортивным и культурным мероприятиям, в отношении которых испрашивается правовая охрана знака по международной регистрации №1351621;

- заявитель и правообладатель противопоставленных товарных знаков [1-2] является одним и тем же юридическим лицом, расположенным по одному и тому же адресу, в связи с чем их противопоставление должно быть снято.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку в отношении всех услуг, указанных в международной регистрации.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (11.04.2017) международной регистрации №1351621 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающие на их вид, свойство, назначение.

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 положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленаом обозначении.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

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 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.



Знак по международной регистрации №1351621 состоит из стилизованного изображения девочки с крыльишками и словесных элементов «angel» и «annex kids club», расположенных на двух строках и выполненных оригинальным шрифтом.

Отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку был основан на его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходных до степени смешения товарных знаков [1-4].

anextour anexshop

В отношении противопоставленных товарных знаков [1-2] коллегия отмечает, что, несмотря на некоторые отличия в адресах правообладателя указанных знаков и заявителя, сравниваемые знаки принадлежат одному и тому же юридическому лицу, что подтверждается письмом директора компании ANEX TOURISM WORLDWIDE DMCC, Émirates Arabes Unis, предоставленным заявителем.

В связи с указанным товарные знаки не противопоставляются заявленному обозначению, и их анализ на тождество и сходство со знаком по международной регистрации №1351621 не проводится.

Таким образом, сравнительному анализу со знаком по международной

регистрации №1351621  подлежат товарные знаки [3], зарегистрированный в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ, и **АНГЕЛ** [4], зарегистрированный для услуг 39 и 42 классов МКТУ, признанных экспертизой однородными с заявленными услугами 39, 43 классов МКТУ.



Сравнительный анализ знака

с противопоставленными



Angel



товарными знаками [3] и [4] показал, что они являются сходными между собой в целом, что обусловлено фонетическим и семантическим тождеством слова «Angel» и фонетическим сходством и семантическим тождеством слова «Ангел», входящих в состав сопоставляемых знаков. При этом следует отметить, слово «Angel» в знаке по международной регистрации №1351621 занимает доминирующее положение в силу выполнения его буквами более крупного размера, чем буквы, которыми выполнены словесные элементы «anex kids club». При этом элемент «kids club» относится к слабым элементам обозначения, поскольку является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса как указывающее на характеристики заявленных услуг, что заявителем не оспаривается в возражении.

Анализ услуг 41 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается



предоставление правовой охраны знаку , а именно «education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities; arranging and conducting of seminars, congresses, conferences and symposiums» (образование; обеспечение обучения; развлекательная программа; спортивные и культурные мероприятия; организация и проведение семинаров, конгрессов, конференций и симпозиумов), и услуг 41 класса МКТУ, для которых зарегистрирован товарный



знак [3] , а именно «публикация музыкальных материалов; художественный менеджмент; услуги студий записи; информация по вопросам музыки, происшествий, предоставляемых на линии/в режиме реального времени из компьютерной базы данных, из Интернет или любых других коммуникационных сетей, в том числе беспроводных, кабельных или спутниковых; монтирование, производство, подготовка, презентация, распространение, объединение, работа в

сети и аренда телевизионных и радиопрограмм и фильмов, мультипликационных фильмов и звуко- и/или видеозаписей; монтирование, производство полнометражных фильмов; обеспечение интерактивными электронными публикациями (не загружаемыми); организация и проведение дискуссионных групп/чатов; консультации по всем выше перечисленным услугам 41 класса», показал, что указанные услуги не являются однородными, поскольку они не совпадают по виду, относятся к разным родовым группам (в одном случае это услуги образования, организация культурно-развлекательных и спортивных мероприятий, в другом случае – услуги в области производства кино-, аудио- и видеозаписей, услуги редакционно-издательские и информационные), имеют разное назначение и разный круг потребителей.

Таким образом, в отношении заявленных услуг 41 класса МКТУ у коллегии не имеется оснований для признания рассматриваемого обозначения не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Сравнение перечня услуг 39 и 43 классов МКТУ, указанных в международной регистрации №1351621, с услугами 39 и 42 классов МКТУ товарного знака [4] показало, что все услуги 39 класса МКТУ «*transport; packaging and storage of goods; travel arrangement, arranging and booking of tourist travel and sightseeing tours, arranging and booking of travel for package holidays*»/(транспорт; упаковка и хранение товаров; организация путешествий, организация и бронирование туристических поездок и обзорных туров, организация и бронирование поездок на праздники) и все услуги 43 класса МКТУ «*services for providing food and drink; temporary accommodation; agency services for booking hotel accommodation*»/услуги по предоставлению еды и напитков; временное проживание; услуги агентства по бронированию мест в отеле) однородны услугам 39 класса МКТУ «транспорт (перевозки); упаковка товаров; хранение товаров; организация путешествий» и услугам 42 класса МКТУ «обеспечение пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания», для которых зарегистрирован знак [4], так как они относятся к услугам по транспортировке, хранению и упаковке товаров, организации путешествий, а также к услугам ресторанныго и гостиничного бизнеса.

Следовательно, в отношении услуг 39 и 43 классов МКТУ существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих услуг одному лицу при маркировке их сравниваемыми знаками в гражданском обороте.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.01.2019, отменить решение Роспатента от 02.11.2018 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1351621 в отношении всех услуг 41 класса МКТУ, указанных в международной регистрации, с указанием в качестве неохраняемого элемента словосочетания «kids club».