

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью IV 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 возражение, поступившее 24.12.2015, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013725801, поданное Батршиной Гузель Радиковной, г.Уфа (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2013725801 с приоритетом от 26.07.2013 на имя заявителя было подано обозначение «ОСТРОВ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности 25.08.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с:

- с ранее заявленными на регистрацию обозначениями «ОСТРОВ», «ОСТРОВА» по заявкам №2013718577, №2013718579 на имя иного лица, в отношении услуг 35 класса МКТУ [1,2];

- с серией товарных знаков «ОСТРОВ», «OSTROV» по свидетельствам №№182790, 194064, имеющих более ранний приоритет, зарегистрированных на имя иного лица в

отношении товаров 16 класса МКТУ, признанных однородными услугам 35 класса МКТУ [3,4];

- с товарным знаком «ОСТРОВ» по свидетельству №171118 с приоритетом от 16.07.1997, зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ [5];

- с товарным знаком «Остров» по свидетельству №205502 с приоритетом от 18.02.2000, зарегистрированным на имя иного лица в отношении товаров 07, 09, 11 и 12 классов МКТУ и услуг 42 класса МКТУ (реализация товаров), которые признаны однородными услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация [6];

- с товарным знаком «ОСТРОВOK OSTROVOK» по свидетельству №455747, имеющим более ранний приоритет, зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ [7];

- с серией товарных знаков «ОСТРОВ», «OSTROV» по свидетельствам №№249386, 509912, имеющих более ранний приоритет, зарегистрированных на имя иного лица в отношении товаров 03, 04, 05, 08, 09, 10, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32 и 34 классов МКТУ, признанных однородными услугам 35 класса МКТУ [8, 9];

- с товарным знаком «ОСТРОВА» по свидетельству №410502, имеющим более ранний приоритет, зарегистрированным на имя иного лица в отношении товаров 09 и 25 классов МКТУ, признанных однородными услугам 35 класса МКТУ [10].

В Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.12.2015 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- по противопоставленным заявкам №№2013718577, 2013718579 было принято решение о регистрации, однако пошлина не оплачена;

- заявитель является правообладателем товарного знака по свидетельству №560621 с приоритетом от 16.07.1997 года, ввиду чего противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№182790, 194064 с приоритетом от 23.06.1998 и 10.09.1998 не могут

являться препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака;

- противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№205502, 410502, 249386, 509912 также имеют более поздний приоритет и не могут являться препятствием для регистрации заявленного обозначения.

В связи с вышеизложенным, заявитель просит отменить решение Роспатента от 25.08.2015 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ **«аренда площадей для размещения рекламы; реклама; демонстрация товаров; оформление витрин; продвижение товаров (для третьих лиц); снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами); распространение образцов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; сбыт товаров через посредников; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителями; услуги магазинов по продаже товаров».**

Решением Роспатента от 22.07.2016, принятое по результатам рассмотрения возражения на решение Роспатента от 25.08.2015 было отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013725801.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 17.01.2017 по делу №СИП – 659/2016 признано недействительным решение Роспатента от 22.07.2016 и указанным решением суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение ИП Батршиной Г.Р. от 24.12.2015 с учетом решения суда.

В соответствии с положением статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права. Таким образом, во исполнение решения суда возражение от 24.12.2015 должно быть рассмотрено коллегией повторно.

Новое рассмотрение было назначено на 02.03.2017.

С учетом даты (26.07.2013) поступления заявки №2013725801 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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 пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты а-в) 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.

Заявленное обозначение «ОСТРОВ» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 35 класса МТКУ.

Противопоставленные обозначения «ОСТРОВА», «ОСТРОВ» по заявкам №№2013718579, 2013718577 являются словесными, выполненными стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ [1,2].

Противопоставленные товарные знаки «ОСТРОВ», «OSTROV» по свидетельствам №№182790, 194064 являются словесными, выполненными жирным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 16 и услуг 39 и 42 классов МКТУ [3,4].



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №171118 является комбинированным и представляет собой стилизованное изображение флага со звездой и двумя дугообразными полосами, под которым расположен словесный элемент «ОСТРОВ» выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ [5].



Противопоставленный товарный знак  по свидетельству №205502 является комбинированным и представляет собой овал, внутри которого расположен словесный элемент «ОСТРОВ» выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавит [6].

ОСТРОВOK
OSTROVOK

Противопоставленный товарный знак  по свидетельству №455747 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов в две строки. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ [7].



Противопоставленный товарный знак  по свидетельству №249386 представляет собой словесный элемент «ОСТРОВ», в котором первая буква «О» выполнена в виде круга, внутри которого расположено изображение пальмы. Правовая

охрана предоставлена в отношении товаров 03, 04, 05, 08, 09, 10, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 34 и услуг 38 классов МКТУ [8].

Противопоставленный товарный знак «OSTROV» по свидетельству №509912 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 20, 21 классов МКТУ [8].



Противопоставленный товарный знак по свидетельству №410502 является комбинированным и представляет собой стилизованное изображение якоря и ленты, внутри которой расположен словесный элемент «ОСТРОВА», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09, 25 и услуг 42, 43 и 45 классов МКТУ [10].

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-10] показал следующее.

Все сравниваемые обозначения включают в свой состав фонетически сходные словесные элементы «ОСТРОВ/ОСТРОВА/ОСТРОВOK/OSTROV/OSTROVOK».

Семантически сравниваемые обозначения являются сходными, поскольку, все образованы от существительного «остров» (участок суши обычно естественного происхождения в океане, море или реке, окружённый со всех сторон водой).

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1,2,3,4,5,6,8,9] близки графически, поскольку выполнены стандартными шрифтовыми единицами без особой графической проработки.

Противопоставленные товарные знаки [5, 6, 8, 10] являются комбинированными и графически отличаются от заявленного обозначения, однако, данный критерий не является определяющим при установлении сходства в целом.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия полагает, что сравниваемые знаки будут ассоциироваться друг с другом, несмотря на незначительные отличия.

Что касается однородности товаров и услуг, приведенных в перечнях сравниваемых обозначений, то коллегия полагает следующее.

Противопоставленные товарные знаки [3, 4, 6, 8, 9, 10] не содержат в своем перечне услуг 35 класса МКТУ, и, следовательно, не могут являться препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Противопоставленный товарный знак [7] содержит в перечне услуг 35 класса МКТУ, для которого он зарегистрирован, позиции «публикация рекламных текстов; распространение рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама интерактивная в компьютерной сети», относящиеся к рекламе, которые являются однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ «аренда площадей для размещения рекламы; реклама; демонстрация товаров; оформление витрин; продвижение товаров (для третьих лиц); распространение образцов; организация выставок в рекламных целях», поскольку соотносятся как род/вид, имеют одно назначение (реклама товаров) и один круг потребителей.

Вместе с тем, по противопоставленным заявкам №№2013718577, 2013718579 было принято решение о регистрации, однако пошлина не была уплачена и 01.04.2016 данные заявки были признаны отозванными. Данные решения о признании заявок отозванными, не были обжалованы в установленный законодательством срок. В этой связи противопоставления [1, 2] снимаются.

В результате государственной регистрации договора №РД0188796 об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №117118 [5], зарегистрированного Роспатентом 23.12.2015, в отношении услуг 35 и 41 классов МКТУ, было выдано новое свидетельство №560621, и правообладателем стала Батршина Гузель Радиковна – заявитель по данной заявке.

Довод заявителя основан на том, что, поскольку заявителю принадлежит исключительное право на словесный элемент «ОСТРОВ», возникшее (16.07.1997) ранее приоритета противопоставленного товарного знака [7], имеющего более поздний приоритет, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, он не может являться препятствием для регистрации товарного знака по данной заявке.

Коллегия считает данный довод неубедительным, поскольку, наличие старших прав на товарный знак по свидетельству №560621 не снимает противопоставления товарного

знака по свидетельству №455747 [7], имеющего более ранний приоритет, чем у оспариваемой заявки №2013725801, признанного сходным до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, относящихся к рекламе.

Таким образом, коллегия, проанализировав все обстоятельства в совокупности, не находит оснований для отказа в удовлетворении возражения, поступившего 24.12.2015, и, следовательно, в регистрации товарного знака по заявке №2013725801 в отношении части скорректированного в возражении перечня услуг 35 класса МКТУ, а именно: **«снабжение услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами); организация выставок в коммерческих целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; сбыт товаров через посредников; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителями; услуги магазинов по продаже товаров».**

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 24.12.2015, отменить решение Роспатента от 25.08.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013725801.