

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 03.09.2015, поданное ООО «Эл Эм Си», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013737552, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2013737552 с приоритетом от 31.10.2013 на имя заявителя было подано словесное обозначение

Маленький Я

, выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 16, 24, 25, 28 и услуг 35, 40 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 23.06.2015 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013737552 в отношении товаров 24 и услуг 40 классов МКТУ заявленного перечня. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении товаров 16, 25, 28 и услуг и 35 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта б статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными на имя иных лиц:

- «Маленькие мы» по свидетельству №424147 с приоритетом от 17.12.2009 в отношении однородных товаров 16, 25, 28 и услуг 35 классов МКТУ – [1];

- «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ» по свидетельству №398126 с приоритетом от 25.07.2008 в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ – [2].

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 03.09.2015, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленного товарного знака [1] предоставил на имя заявителя письмо-согласие (1) в отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ;

- обязательство предоставления письма-согласия было закреплено в мировом соглашении по судебному делу № СИП-166/2015. При этом, в соответствии с Постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №50 от 18.07.2014, такое согласие является основанием для отмены решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Таким образом, препятствия для регистрации товарного знака по заявке № 2013737552 в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ отсутствуют.

- по всем основным и дополнительным признакам однородности заявленные услуги 35 класса МКТУ, а именно «менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по коммерческой информации; аудит коммерческий; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; запись сообщений; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; обзоры печати; обработка текста; оценка коммерческой деятельности; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; прогнозирование экономическое; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат фотокопировального оборудования; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор

информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультационные по управлению бизнесом; составление налоговых деклараций; тестирование психологическое при подборе персонала; управление гостиничным бизнесом; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; услуги в области общественных отношений; услуги машинописные; услуги по переезду предприятий; услуги секретарей; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков [для отсутствующих абонентов]; услуги фотокопирования, экспертиза деловая» не являются однородными услугами 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1];

- в части отказа в регистрации товарного знака по заявке №2013737552 в отношении товаров 16, 28 классов МКТУ, заявитель не оспаривает решение Роспатента.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 23.06.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013737552 в отношении всех заявленных товаров 24, 25 классов МКТУ, части услуг 35 класса МКТУ (указанных выше) и всех услуг 40 класса МКТУ.

С возражением заявителем были представлены следующие материалы:

1. Копия письма-согласия (оригинал письма-согласия был представлен 10.06.2015);

2. Копия Определения Суда по интеллектуальным правам об утверждении мирового соглашения и прекращении производства по делу № СИП-166/2015 от 09.06.2015;

3. Распечатка Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда №50 от 18.07.2014 «О примирении сторон в арбитражном процессе».

При подготовке к заседанию коллегии, назначенному на 27.10.2015, коллегией были выявлены дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которые не были учтены при принятии решения Роспатента.

Коллегией установлено, что противопоставленные товарные знаки [1,2] зарегистрированы в отношении товаров 16 класса МКТУ (например, «издание

периодическое, продукция печатная, издания печатные, фотографии, картон» и др.), которые однородны услугам 40 класса МКТУ (например, печатание рисунков, печатание фотографий, полиграфия, обработка бумаги» и др.). В связи с чем, явленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части услуг 40 класса МКТУ (связанных с товарами 16 класса МКТУ) на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

На заседании коллегии, состоявшемся 27.10.2017, заявителем была устно высказана позиция относительно того, что сопоставляемые товары 16 класса МКТУ и услуги 40 класса МКТУ не являются однородными.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (31.10.2013) подачи заявки №2013737552 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 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 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

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.

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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: 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, 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.

Рассматриваемое обозначение представляет собой словесное обозначение *Маленький Я*, выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «Маленькие мы», выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 16, 25, 28 и услуг 35 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] представляет собой словесное обозначение «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ», выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 16 класса МКТУ.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] обусловлено фонетическим и семантическим сходством входящих в них словесных элементов «МАЛЕНЬКИЙ» - «МАЛЕНЬКИЕ».

Сходство заявленного обозначения и товарного знака [2] обусловлено тем, что они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «МАЛЕНЬКИЙ».

Заявителем в возражении сходство сравниваемых обозначений не оспаривается.

Сравнение товаров и услуг с целью определения их однородности показало следующее.

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку [1] предоставлена в отношении товаров 16, 25, 28 и услуг 35, 41 классов МКТУ.

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку [2] предоставлена в отношении товаров 16 класса МКТУ.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2013737552 испрашивается в отношении товаров 16, 24, 25, 28 и услуг 35, 40 классов МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 24 и услуг 40 классов МКТУ.

Согласно материалам возражения заявитель не оспаривает решение Роспатента от 23.06.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013737552 в отношении товаров 16, 28 классов МКТУ, а также скорректировал перечень заявленных услуг 35 класса МКТУ с целью исключения однородных услуг.

Кроме того, коллегией выявлены дополнительные обстоятельства, не указанные в решении Роспатента от 23.06.2015, а именно заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для части заявленных услуг 40 класса МКТУ (связанных с товарами 16 класса МКТУ) на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

С учетом изложенного анализ однородности рассматривается в отношении заявленных товаров и услуг 24, 25, 40 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ (скорректированного перечня, указанного выше).

Сопоставляемые товары 25 класса МКТУ однородны, так как они либо идентичны, либо обладают общими признаками родовой группы, имеют одно назначение, один круг потребителей и рынок сбыта.

Анализ однородности услуг 35 класса МКТУ показал следующее.

Скорректированный перечень услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана товарного знака по заявке № 2013737552, следующий:

- менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по коммерческой информации; аудит коммерческий; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; запись сообщений; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; обзоры печати; обработка текста; оценка коммерческой деятельности; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении

коммерческими или промышленными предприятиями; прогнозирование экономическое; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат фотокопировального оборудования; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультационные по управлению бизнесом; составление налоговых деклараций; тестирование психологическое при подборе персонала; управление гостиничным бизнесом; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; услуги в области общественных отношений; услуги машинописные; услуги по переезду предприятий; услуги секретарей; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков [для отсутствующих абонентов]; услуги фотокопирования, экспертиза деловая».

Перечисленные услуги не относятся к услугам 35 класса МКТУ «продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе магазины детских товаров и детской одежды», в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку [1], поскольку являются услугами другого вида, имеют иное назначение и иные условия оказания.

Анализ однородности товаров 16 класса МКТУ и услуг 40 класса МКТУ показал следующее.

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку [1] предоставлена, в частности, в отношении товаров 16 класса МКТУ, которые могут быть объединены общим родовым понятием «бумага, картон и изделия из них», «продукция печатная».

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку [2] предоставлена в отношении товаров 16 класса МКТУ, а именно «издания периодические, журнал «Мой маленький».

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2013737552 испрашивается, в частности, в отношении следующих услуг 40 класса МКТУ «аппретирование бумаги, ламинирование, литография, обработка бумаги, печатание рисунков, печатание фотографий, печать офсетная, полиграфия, проявление фотопленок, работы переплетные, составление фотокомпозиции, фотографировка». Указанные услуги представляю собой услуги, которые связаны с производством

товаров 16 класса МКТУ, в том числе в отношении товаров указанных в перечнях противопоставленных товарных знаков [1, 2].

Таким образом, сопоставляемые услуги 40 класса МКТУ и товары 16 класса МКТУ однородны, поскольку относятся к одной области деятельности (либо к производству изделий из бумаги и картона, либо к производству печатной продукции) и могут оказываться одним лицом.

Вместе с тем, следует отметить, что 10.06.2015 правообладатель противопоставленного знака (1) представил согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2013737552 в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ. Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя более ранних знаков. С учетом того, что сравниваемые обозначения являются не тождественными, а сходными до степени смешения, коллегия принимает во внимание представленное безотзывное письмо-согласие (1), которое устраняет причину для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2013737552 в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

С учетом всех обстоятельств коллегия полагает, что заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров 24, 25 и части услуг 35, 40 классов МКТУ соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 03.09.2015, изменить решение Роспатента от 23.06.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013737552.