

## 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, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 16.03.2016 (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ИД «Пресс - Курьер», Санкт-Петербург (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014714072, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2014714072, поданной 28.04.2014 заявлено комбинированное обозначение



. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 16 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 14.12.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ТАЙНЫ» (свидетельство №375270 с приоритетом от 17.08.2007), зарегистрированным в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Вертикаль».

В поступившем 16.03.2016 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №375270 досрочно прекращена на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 04.02.2016 по делу №СИП-587/2015 в отношении товаров 16 класса МКТУ «печатная продукция; фотоснимки; клише типографские, в том числе: альбомы; альманахи; блокноты; брошюры; буклеты; бюллетени информационные; издания печатные; изображения графические; календари; календари отрывные; картинки; картинки переводные; книги; материалы графические печатные; периодика; продукция печатная; проспекты; репродукции графические; фотогравюры; фотографии» и услуг 41 класса МКТУ «издание книг; обеспечение интерактивными электронными публикациями [не загружаемыми]; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; фоторепортажи» вследствие его неиспользования, в результате чего препятствие для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 16 класса МКТУ устранено.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2014714072 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 16 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (28.04.2014) поступления заявки №2014714072 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

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 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, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное



обозначение, представляющее собой словесный элемент желтого цвета «Тайны», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита на фоне прямоугольника синего цвета. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в синем, желтом и черном цветовом сочетании.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №375270

представляет собой словесное обозначение **ТАЙНЫ**, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Сравниваемые обозначения являются сходными на основании фонетического и семантического тождества словесных обозначений.

Выполнение сравниваемых обозначений заглавными буквами одного (русского) алфавита стандартным шрифтом обуславливает их графическое сходство. Имеющиеся визуальные отличия в заявленном знаке (оригинальный шрифт, фон, цветовое сочетание) не могут повлиять на вывод о сходстве сравниваемых знаков, поскольку основную индивидуализирующую функцию в противопоставленных знаках, в первую очередь, выполняют словесные элементы.

Анализ однородности товаров 16 класса МКТУ, приведенных в перечнях, показал следующее.

Коллегия приняла во внимание приведенную заявителем информацию о том, что на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 04.02.2016 по делу №СИП-587/2015 была досрочно прекращена правовая охрана товарного

знака по свидетельству №375270 в отношении части товаров, однородных заявленным. Однако указанное решение Суда по интеллектуальным правам касается только части товаров 16 класса МКТУ, в то время как в отношении других товаров, однородных заявленным на регистрацию, правовая охрана противопоставленного товарного знака остается в силе. Таким образом, товары 16 класса МКТУ (брошюры; буклеты; бюллетени информационные; газеты; журналы; издания печатные; картинки; конверты; периодика; продукция печатная), в отношении которых испрашивается регистрация, и товары 16 класса МКТУ (учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); атласы; афиши; плакаты; блокноты для рисования, черчения; блокноты канцелярские; блокноты с отрывными листами; газеты; карты; карты географические; конверты; книжки-комиксы; открытки поздравительные; открытки почтовые; портреты; тетради; учебники), в отношении которых правовая охрана противопоставленного товарного знака оставлена в силе, являются однородными, поскольку либо совпадают (конверты, газеты), либо соотносятся как род/вид (продукция печатная, издания печатные, периодика), имеют один способ реализации и круг потребителей.

Указанное свидетельствует о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака до степени смешения в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.03.2016, оставить в силе решение Роспатента от 14.12.2015.**