

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 возражение от 20.09.2011, поданное ООО «Стимул» г.Сарапул (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 09.08.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака «ДОБРАЯ ФЕЯ» по заявке №2010718995, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2010718995 было подано 11.06.2010 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ДОБРАЯ ФЕЯ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента от 09.08.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака «ДОБРАЯ ФЕЯ» по заявке №2010718995 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «ДОБРАЯ ФЕЯ» сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого

лица в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ товарным знаком «ДОБРАЯ ФЕЯ» по свидетельству №280419.

В возражении от 20.09.2011, поступившем в Палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

В возражении отмечено отсутствие однородности услуг 41 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак и испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2010718995, поскольку эти услуги отличаются видом удовлетворяемых потребностей (духовных и материальных), имеют разный круг потребителей, разные места и условия предоставления услуг, которые имеют также разную ценовую категорию, направлены на достижение различных целей и регулируются различными законами.

Заявитель в возражении просит ограничить перечень услуг 41 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана, следующими услугами: организация лотерей; организация стимулирующих лотерей.

Кроме того, заявитель отметил, что заявленное обозначение используется в качестве названия лотереи, входящей в серию лотерей «В гостях у сказки», в связи с чем заявитель понес большие расходы, связанные с их организацией.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 09.08.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010718995.

К возражению приложены копии документов, подтверждающих расходы заявителя в связи с организацией лотерей.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (11.06.2010) поступления заявки №2010718995 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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

Минюстом России 25.03.2003 №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

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

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение «ДОБРАЯ ФЕЯ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №280419 представляет собой словесное обозначение «ДОБРАЯ ФЕЯ» также выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован в отношении услуг 41 класса МКТУ «развлечения, парки

аттракционов; предоставление услуг игровых залов; предоставление оборудования для караоке; организация досугов; организация развлекательных конкурсов, организация развлечений на базах отдыха; клубы здоровья».

Сходство до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком обусловлено фонетическим, семантическим и визуальным тождеством словесных элементов «ДОБРАЯ ФЕЯ» и однородностью услуг 41 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №280419 и испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2010718995.

В отношении однородности услуг 41 класса МКТУ коллегия отмечает следующее.

Лотерея – групповая или массовая игра, в ходе которой организатор лотереи проводит между участниками лотереи – собственниками лотерейных билетов розыгрыш призового фонда лотереи (см. Словарь юридических понятий (Аналитический вестник Совета Федерации ФС РФ. – 1997. - №22).

Игра – занятие, служащее для развлечения, отдыха, спортивного соревнования (см. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. Толковый словарь русского языка. М., «АЗЪ», 1993, с.240)

Развлечение – проведение досуга (игра, физические упражнения и т.д.)

(см. Философский словарь. Пер. с франц. М., Международные отношения, 2000).

Исходя из вышеуказанных определений услуги, связанные с организацией лотерей, представляют собой разновидность услуг, связанных с организацией развлечений и досуга, т.е. сравниваемые услуги 41 класса МКТУ соотносятся между собой как род-вид, что определяет вывод об их однородности.

При определении однородности услуг также было учтено тождество сравниваемых обозначений «ДОБРАЯ ФЕЯ», в силу чего повышается опасность их смешения потребителями и, соответственно, расширяется диапазон услуг,

которые могут рассматриваться как однородные, поскольку степень однородности услуг тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, сделанный в заключении экспертизы, по результатам которого принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010718995, следует признать обоснованным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 20.09.2011 и оставить в силе решение Роспатента от 09.08.2011.