

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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. Данное возражение подано Батршиной Гузель Радиковной, г.Уфа (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013725801, при этом установлено следующее.

Заявка № 2013725801 на регистрацию словесного обозначения « ОСТРОВ » была подана на имя заявителя 26.07.2013 в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 25.08.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013725801. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Доводы мотивированы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- 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 «ОСТРОВОК 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 на решение Роспатента, 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 скорректированного перечня услуг 35 класса МКТУ, а именно: «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 (далее – СИП) 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.

На заседании коллегии, состоявшемся 02.03.2017, возражение было рассмотрено повторно, и решением Роспатента от 16.03.2017 возражение, поступившее 24.12.2015, было удовлетворено, решение Роспатента от 25.08.2015 отменено, и товарный знак по заявке №2013725801 зарегистрирован в отношении части услуг 35 класса МКТУ.

Решением СИП от 01.11.2017 по делу № СИП-366/2017 признано недействительным решение Роспатента от 16.03.2017. Данным решением суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение ИП Батршиной Г.Р. от 24.12.2015.

Во исполнение решения СИП возражение, поступившее 24.12.2015, рассматривается повторно.

Изучив материалы дела, коллеги установила следующее.

С учетом даты подачи (26.07.2013) заявки № 2013725801 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей включает вышеуказанный 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 (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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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; товарными знаками других лиц, признанными в установленном

Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров.

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

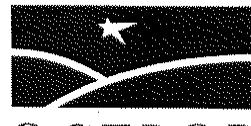
Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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.

Заявленное обозначение « ОСТРОВ » является словесным и выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленные обозначения «ОСТРОВА», «ОСТРОВ» [1, 2] являются словесными, выполненными стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки «ОСТРОВ», «OSTROV» [3, 4] являются словесными, выполненными жирным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 16 и услуг 39 и 42 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «**О С Т Р О В**» [5] 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.



Противопоставленный товарный знак «**ОСТРОВ**» [6] является комбинированным и представляет собой овал, внутри котороголожен словесный элемент «ОСТРОВ», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

ОСТРОВОК **OSTROVOK**

Противопоставленный товарный знак «**ОСТРОВОК**» [7] 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.



Противопоставленный товарный знак «**остров**» [8] 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.

Противопоставленный товарный знак «**OSTROV**» [9] является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 20, 21 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «  » [10] является комбинированным и представляет собой стилизованное изображение якоря и ленты, внутри которой расположен словесный элемент «ОСТРОВА», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана представлена в отношении товаров 09, 25 и услуг 42, 43 и 45 классов МКТУ.

Коллегия отмечает, что в решении СИП от 01.11.2017 по делу № СИП-366/2017 указано на то, что возражение не было рассмотрено всесторонне, полно и объективно (приведен анализ правовой ситуации, сложившейся со знаками [5, 7], не учтенной Роспатентом в решении).

Анализ материалов дела показал следующее.

В отношении противопоставленных обозначений [1, 2] коллегия обращает внимание на то, что Роспатентом 01.04.2016 были приняты решения о признании заявок № 2013718577 и № 2013718579 отозванными.

Товарный знак [5] был передан по договору об отчуждении исключительного права, правообладателем стала Батришина Г.Р. (выдано свидетельство № 560621). Кроме того, согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) правовая охрана товарного знака по свидетельству № 560621 досрочно прекращена в отношении услуг 35 класса МКТУ (решение Суда по интеллектуальным правам от 19 февраля 2018 года по делу № СИП-714/2017).

Также, согласно сведениям Госреестра правовая охрана товарного знака по свидетельству № 455747 [7] признана недействительной частично, в том числе в отношении всех услуг 35 класса МКТУ (решение Роспатента от 19.06.2017).

Изложенное свидетельствует о том, что обозначения [1, 2] и товарные знаки [5, 7] могут быть сняты с противопоставления.

Сравнительный анализ заявленного и противопоставленных [3-4, 6, 8-10] товарных знаков показал, что они являются сходными в силу того, что все сравниваемые обозначения включают в свой состав фонетически и семантически

сходные словесные элементы «ОСТРОВ/ОСТРОВА/OSTROV» (остров – участок суши обычно естественного происхождения в океане, море или реке, окружённый со всех сторон водой). Графические отличия носят второстепенный характер и не влияют на вывод о сходстве сравниваемых знаков, поскольку словесные обозначения выполнены стандартными шрифтовыми единицами без графической проработки, а в комбинированных знаках основную индивидуализирующую нагрузку несут словесные элементы.

Сходство сравниваемых обозначений заявителем не оспаривается.

Что касается заявленных услуг 35 класса МКТУ и товаров и услуг, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных знаков [3-4, 6, 8-10], коллегия отмечает следующее.

В перечнях противопоставленных товарных знаков [3-4] отсутствуют услуги 35 класса МКТУ. Что касается услуг 39 класса МКТУ «доставка канцелярских товаров и бумаги», то данные услуги не могут быть признаны однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ, поскольку относится к иному роду услуг (транспортировке товаров), имеет иные условия оказания и круг потребителей.

В перечнях противопоставленных товарных знаков [8-10] отсутствуют услуги 35 класса МКТУ, а также товары и услуги, которые могли бы быть признаны однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [6] не содержит в перечне услуг 35 класса МКТУ. Вместе с тем, в перечне данного знака имеется услуга 42 класса МКТУ «реализация товаров» (реализация – продажа произведенных или перепродаляемых товаров и услуг, сопровождающаяся получением денежной выручки, Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б.. Современный экономический словарь. — 2-е изд., испр. М.: ИНФРА-М. 479 с.. 1999).

Указанную услугу следует признать однородной следующим заявленным услугам 35 класса МКТУ, представляющих собой или непосредственно связанных с торговой деятельностью: «демонстрация товаров; оформление витрин; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; продвижение товаров (для третьих лиц); сбыт товаров через посредников; снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и

обеспечение предпринимателей товарами); услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителями; услуги магазинов по продаже товаров», поскольку данные услуги имеют одно назначение (продажа товаров), условия оказания и один круг потребителей. Остальные заявленные услуги 35 класса МКТУ не могут быть признаны однородными вышеуказанной услуге 42 класса МКТУ противопоставленного знака [6], поскольку относятся к иному роду услуг (реклама товаров, распространение образцов и т.д.), имеют иные условия оказания и круг потребителей.

Таким образом, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ: «аренда площадей для размещения рекламы; реклама; распространение образцов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях».

Учитывая вышеизложенное, 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.