

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

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, рассмотрела поступившее 03.09.2020 возражение ООО «ОРИГАМИ» (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018744071, при этом установила следующее.

Талисман

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2018744071 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 10.10.2018 испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 39, 41-45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 11.12.2019 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018744071 было принято только в отношении заявленных услуг 35, 39, 42, 43, 44 и 45 классов МКТУ. В отношении услуг 36 и 41 классов МКТУ в регистрации товарного знака было отказано на основании его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с серией товарных знаков «TALISMAN» по свидетельствам №№707928, 469308, 341407 [1-3], зарегистрированных на имя Овчинникова Андрея Юрьевича для однородных услуг 41 класса МКТУ;

- с товарным знаком «TALISMAN» по свидетельству № 710775 [4], зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "ТРИ ЭС ПРОПЕРТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ" для однородных услуг 36 класса МКТУ;

- с товарным знаком «ТАЛИСМАН» по свидетельству №625735 [5], зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью Торговый центр "Новомосковский" для однородных услуг 36 класса МКТУ;

- с товарным знаком «ТАЛИСМАН» по свидетельству № 448328 [6], зарегистрированным на имя Свечниковой Натальи Владимировны для однородных услуг 41 класса МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- поскольку исключительное право на противопоставленный товарный знак [6] перешло к заявителю, заявленное обозначение может быть зарегистрировано для большего перечня услуг.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака также и для части заявленных услуг 41 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих, коллегия сочла изложенные в возражении доводы убедительными.

С учетом даты (10.10.2018) поступления заявки №2018744071 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (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.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации, круг потребителей и другие признаки.

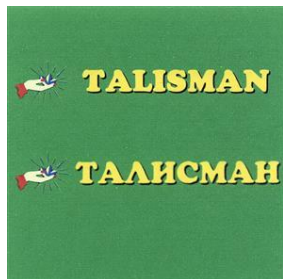
Талисман

Заявленное обозначение является словом русского языка, которое означает магический предмет или животное, назначением которого, согласно суеверным представлениям, является принесение счастья и удачи его владельцу.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям законодательства, указанным в заключении по результатам экспертизы, показал следующее.

В качестве основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018744071 указано на его несоответствие требованиям,

изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду сходства до степени смешения заявленного обозначения с товарными знаками [1-6], зарегистрированными в отношении услуг 36, 41 классов МКТУ, признанных экспертизой однородными соответствующим услугам, указанным в перечне заявки.



Товарный знак [6], зарегистрированный в отношении услуг 41 класса МКТУ - развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; дискотеки; клубы здоровья; клубы культурно-просветительные и развлекательные; клубы-кафе ночные; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досугов; организация развлечений на базах отдыха; организация спортивных состязаний; развлечение гостей; составление программ встреч [развлечение]; услуги казино; шоу-программы, не может быть противопоставлен заявленному обозначению, поскольку обладателем исключительного права на этот товарный знак является заявитель в результате регистрации Роспатентом отчуждения исключительного права на знак в пользу заявителя в отношении всех услуг 41 класса МКТУ, о чем свидетельствует запись в Госреестре от 06.07.2020.

Таким образом, анализу на соответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса подлежат товарные знаки [1-5], указанные в заключении экспертизы.

Товарные

знаки



[1-3]

зарегистрированы для услуг 41 класса МКТУ - информация по вопросам обучения иностранным языкам, издание учебных пособий, обучение иностранным языкам, проведение экзаменов по иностранным языкам, услуги переводчиков.



ТАЛИСМАН

Товарный знак [4] действует в отношении следующих услуг 36 класса МКТУ - агентства кредитные; агентства по взысканию долгов; анализ финансовый; банки сберегательные; выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование; информация по вопросам страхования; информация финансовая; клиринг; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; консультирование по вопросам задолженности; котировки биржевые; кредитование под залог; ликвидация торгово-промышленной деятельности [финансовые услуги]; маклерство; менеджмент финансовый; обмен денег; обслуживание банковское дистанционное; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции факторные; организация сбора денег и подписей; организация финансирования строительных проектов; оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка леса на корню финансовая; оценка марок; оценка предметов нумизматики; оценка произведений искусства; оценка шерсти финансовая; оценки финансовые [страхование, банковские операции]; оценки финансовые стоимости ремонта; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство; посредничество биржевое; посредничество при реализации углеродных кредитов; посредничество при страховании; предоставление скидок через клубные карты для третьих лиц; предоставление ссуд [финансирование]; предоставление ссуд под залог; предоставление финансовой информации через веб-сайты; проверка подлинности чеков; размещение фондов; сбор благотворительных средств; сделки посреднические с акциями и облигациями; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; страхование; страхование жизни; страхование от болезней; страхование от несчастных случаев; страхование

от несчастных случаев на море; страхование от пожаров; управление финансовое выплатами возмещений для третьих лиц; услуги актуариев; услуги банковские; услуги брокерские; услуги по выплате пенсий; услуги по поручительству за условно освобожденных; услуги попечительские; услуги резервных фондов/услуги сберегательных фондов; услуги финансовые таможенных брокеров; учреждение взаимфондов; финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей; экспертиза налоговая.



ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
ТАЛИСМАН

Товарный знак [5] зарегистрирован для услуг 36 класса МКТУ - аренда квартир; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий; аренда финансовая; взыскание арендной платы; оценка недвижимого имущества; посредничество при операциях с недвижимостью; управление жилым фондом; управление недвижимостью.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что они ассоциируются между собой в целом, несмотря на отдельные отличия, что обусловлено фонетическим и семантическим тождеством, а также графическим сходством входящего в них словесного элемента «ТАЛИСМАН/TALISMAN», доминирующего в обозначениях и выполняющих в них основную индивидуализирующую функцию, что в возражении не оспаривалось.

Услуги 36 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, а именно «сдача недвижимого имущества в аренду, сдача нежилых помещений в аренду; страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью» и для которых зарегистрированы противопоставленные знаки [4-5], являются однородными по виду, роду (операции с недвижимостью, страхование, финансовые

и банковские услуги, кредитно-денежные операции), назначению, кругу потребителей, условиям их оказания и другим признакам однородности.

Услуги 41 класса МКТУ, в отношении которых действуют товарные знаки [1-3], относятся к обучению, проведению экзаменов, изданиям учебных пособий, услугам перевода и являются однородными части заявленных услуг 41 класса МКТУ, а именно «воспитание; образование; организация культурно-просветительных мероприятий; академии [обучение]; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; воспитание физическое; издание книг; информация по вопросам воспитания и образования; макетирование публикаций, за исключением рекламных; микрофильмирование; обеспечение интерактивными электронными публикациями незагружаемыми; образование религиозное; обучение айкидо, обучение гимнастике, обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных]; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; перевод с языка жестов; передвижные библиотеки; переподготовка профессиональная; проведение фитнес-классов; проведение экзаменов; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; редактирование текстов; садо [обучение японской чайной церемонии]; тьюторинг; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги клубов [просвещение]; услуги музеев [презентация, выставки]; услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги переводчиков; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги спортивных лагерей; услуги устных переводчиков; учреждения дошкольные [воспитание]; школы-интернаты», поскольку сравниваемые услуги либо совпадают по виду

(проведение экзаменов, услуги переводчиков), либо относятся к одним родовым группам услуг (образовательно-воспитательные, так как процесс обучения представляет собой совместную целенаправленную деятельность преподавателя (учителя, воспитателя) и обучающихся, в ходе которой осуществляется развитие личности, её образование и воспитание; издательская деятельность; услуги перевода), следовательно, имеют одинаковое назначение и один круг потребителей, а также условия их оказания. Услуги библиотек, музеев, выставок, а также услуги спортивных лагерей признаны однородными услугам обучения ввиду того, что библиотеки, также как и музеи, могут оказывать и оказывают, что подтверждается сведениями из сети Интернет (см., например, <https://rgub.ru/professional/center/>; <http://www.mmoma.ru/school/curriculum/>; <https://www.molnet.ru/mos/ru/survive/>) услуги образовательно-воспитательного характера.

Высокая степень сходства сопоставляемых обозначений и однородность вышеуказанных услуг свидетельствуют о возможности их смешения в гражданском обороте при маркировке сравниваемыми знаками.

Таким образом, вывод экспертизы о сходстве заявленного обозначения с товарными знаками [1-5] до степени смешения в отношении всех заявленных услуг 36 и части услуг 41 классов МКТУ и несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать правомерным.

Что касается другой части заявленных услуг 41 класса МКТУ, а именно «развлечения; организация спортивных мероприятий; агентства по предоставлению моделей для художников; аренда комнатных аквариумов; аренда произведений искусства; аренда спортивных площадок; аренда теннисных кортов; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; видеосъемка; выпуск музыкальной продукции; дискотеки; дрессировка животных; дублирование; игры азартные; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; киностудии; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; клубы-кафе ночные [развлечение]; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; написание теле- и киносценариев; обеспечение интерактивное

игрой через компьютерную сеть; организация балов; организация досуга; организация и проведение концертов; организация конкурсов [развлекательных]; организация конкурсов красоты; организация лотерей; организация показов мод в развлекательных целях; организация спектаклей [услуги импресарио]; организация спортивных состязаний; парки аттракционов; передачи развлекательные телевизионные; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; предоставление незагружаемых телевизионных программ через сервисы «видео по запросу»; предоставление незагружаемых фильмов через сервисы «видео по запросу»; предоставление полей для гольфа; предоставление спортивного оборудования; предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; представление цирковых спектаклей; представления варьете/представления мюзик-холлов; представления театрализованные; представления театральные; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеомэгнитофонов; прокат видеофильмов; прокат декораций для шоу-программ; прокат звукозаписей; прокат игрушек; прокат кинематографического оборудования; прокат кинофильмов; прокат оборудования для игр; прокат оборудования стадионов; прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий; прокат радио- и телевизионных приемников; прокат снаряжения для подводного погружения; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; прокат театральных декораций; радиопередачи развлекательные; развлечение гостей; редактирование текстов; сады зоологические; служба новостей; составление программ встреч [развлечение]; сочинение музыки; субтитрование; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги гидов; услуги диск-жокеев; услуги казино [игры]; услуги каллиграфов; услуги караоке; услуги клубов [развлечение]; услуги композиторов; услуги оркестров; услуги по написанию сценариев, за исключением рекламных; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги студий записи; фотографирование; фоторепортажи; хронометраж спортивных состязаний; шоу-программы», то они не являются однородными услугам 41 класса МКТУ - информация по вопросам

обучения иностранным языкам, издание учебных пособий, обучение иностранным языкам, проведение экзаменов по иностранным языкам, услуги переводчиков, в отношении которых действуют знаки [1-3], так как они относятся к разным видам деятельности, имеют разное назначение (образование, издания учебных пособий, услуги переводчиков - в одном случае, развлечения - в другом), а также разный круг потребителей и разные условия оказания этих услуг.

Установленное коллегией отсутствие однородности указанных услуг свидетельствует о невозможности возникновения у потребителя представления о принадлежности этих услуг одному изготовителю, несмотря на сходство обозначений, которые предназначены для сопровождения сопоставляемых выше услуг в гражданском обороте.

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

удовлетворить возражение, поступившее 03.09.2020, изменить решение Роспатента от 11.12.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018744071.