

Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

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 возражение, поступившее 17.11.2017, поданное Колодяжным А.В., г.Харьков (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016735264, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке № 2016735264 с приоритетом от 23.09.2016 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Роспатентом 19.07.2017 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016735264 в отношении заявленных услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку оно сходно до степени смешения:

- с комбинированным товарным знаком «  » по свидетельству №609819 (1) с приоритетом от 12.12.2014, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- со словесным товарным знаком «**snowball.ru**» по свидетельству №420732 (2) с приоритетом от 22.09.2008, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.11.2017 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение для потребителей, не владеющих каким-либо иностранным языком, воспринимается как фантазийное, следовательно, сходство сопоставляемых обозначений отсутствует;

- потребители, знающие английский язык, будут выделять в заявлении обозначении главное слово «STALEKS» и определение «SNOWBALL-MAKER», в этой связи словосочетание в целом читается как ««Сталекс» производитель снежков»;

- учитывая изложенное, потребители не будут смешивать обозначение «Сталекс производитель снежков» с противопоставленными знаками «Снежок» и «Снежок.ру», которые не являются сходными;

- заявитель является учредителем компании «Сталекс/Staleks», основанной в 1996 году, продукция которой поставляется не только в Россию, Украину, но и в другие страны;

- компания «STALEKS» принимала участие в крупнейших международных выставках «InterCHARM», «Baltic Beauty», «BEAUTY FORUM», имеет Интернет-магазин.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении указанных выше услуг 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (23.09.2016) поступления заявки №2016735264 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся

основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. № 482 (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 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; 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;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: 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, 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 (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2016735264 заявлено



комбинированное обозначение «», содержащее словесные элементы «SNOWBALL-MAKER», «STALEKS», выполненные заглавными буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, и изобразительный элемент в виде

стилизованного изображения снежка, выполненный слева от словесных элементов «SNOWBALL-MAKER» и в виде буквы «о» в слове «SNOWBALL». Правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ.



Анализ заявленного комбинированного обозначения «» показал, что словесные элементы «SNOWBALL-MAKER» и «STALEKS» расположены на разных уровнях, выполнены разным шрифтом буквами разного размера, не связаны между собой по смыслу и грамматически, что позволяет их рассматривать отдельно, независимо друг от друга.

Противопоставленные товарные знаки (1), (2) содержат в своем составе основной, несущий в себе индивидуализирующую нагрузку словесный элемент «snowball». Правовая охрана товарным знакам предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Сравниваемый анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1), (2) показал их сходство в силу того, что они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «SNOWBALL» (в переводе с английского языка означает «снежок, снежный ком» (www.slovari.ru), наличие которого приводит к ассоциированию сравниваемых обозначений друг с другом в целом.

Следует указать, что слово «SNOWBALL» занимает первоначальную позицию в заявлении обозначении и в первую очередь обращает на себя внимание потребителя при восприятии обозначения в целом. Слово «MAKER» в переводе с английского языка на русский язык означает «производитель» и располагается после словесного элемента «SNOWBALL». Стилизованное изображение снежка, повторяющееся в обозначении два раза, в свою очередь, поддерживает ведущую роль элемента «SNOWBALL».

Довод заявителя, выраженный на заседании коллегии, о том, что элемент «SNOWBALL-MAKER» является устойчивым словосочетанием и означает «снежколеп» неубедителен, так как такое значение отсутствует в словарных источниках.

Что же касается словесного элемента «STALEKS», то оно выполнено мелким шрифтом по сравнению с другими элементами, как указывалось выше, не связано с этими элементами, не имеет самостоятельного смыслового значения, в связи с чем является менее значимым и не оказывает существенного влияния на восприятие заявленного обозначения.

С учетом сказанного, смысловое значение заявленного обозначения определяется, прежде всего, существительным «SNOWBALL», что свидетельствует о наличии смыслового сходства с противопоставленными товарными знаками, содержащими словесный элемент «SNOWBALL».

Словесные элементы сопоставляемых знаков выполнены буквами одного алфавита, что графически сближает сравниваемые знаки. Небольшие графические отличия в исполнении словесных элементов, присутствующие в заявлении обозначении и в противопоставленном товарном знаке (2), не являются определяющими в силу наличия сходства словесных элементов.

С учетом изложенного коллегия пришла к выводу, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1), (2) несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Анализ однородности сопоставляемых услуг 35 класса МКТУ показал следующее.

Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ: «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; внешнее административное управление для компаний; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие

потребителям [информация потребительская товарная]; 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; макетирование рекламы; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; обзоры печати; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помочь в управлении бизнесом; помочь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение продаж для третьих лиц; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой;

реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор информации в компьютерных базах данных; сбор и предоставление статистических данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по оптимизация трафика веб-сайта; услуги по переезду предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации Интернет сайта; услуги по сравнению цен; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая».

Правовая охрана противопоставленного товарного знака (1) действует в отношении услуг 35 класса МКТУ: «агентства по импорту-экспорту; ведение бухгалтерских документов; консультации по управлению персоналом; поиск поручителей; услуги по переезду предприятий».

Правовая охрана противопоставленного товарного знака (2) действует в отношении услуг 35 класса МКТУ: «агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация статистическая; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; продюсирование в

области разработки компьютерных игр; сбыт товара через посредников; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; помочь в управлении бизнесом; продвижение товаров [для третьих лиц]; публикация рекламных текстов; радиореклама; распространение рекламных материалов; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; сбор информации по компьютерным базам данных; составление рекламных рубрик в газете.».

Сопоставление приведенных услуг 35 класса МКТУ сравниваемых обозначений показывает их однородность, поскольку часть услуг совпадает (например, «агентства по импорту-экспорту», «консультации по вопросам персонала», «информация деловая», «распространение рекламных материалов», «помочь в управлении бизнесом», «поиск поручителей»), часть услуг объединена родовыми понятиями «услуги в области рекламы», «услуги по продвижению товаров», «услуги в сфере бизнеса», «услуги информационно-справочные», «услуги конторские», следовательно, сравниваемые услуги имеют одно и то же назначение (оказание различных услуг по продвижению товаров, по распространению рекламы, услуги в области изучения рынка и так далее), условия оказания и круг потребителей.

Однородность в возражении не оспаривается.

Учитывая изложенное, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1), (2) являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ, так как не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, что позволяет признать выводы экспертизы правомерными.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.11.2017 и
оставить в силе решение Роспатента от 19.07.2017.**