

**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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 21.12.2011, поданное ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР», Московская область, пос. Малаховка (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №425595, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2009727462/50 с приоритетом от 02.11.2009 зарегистрирован 14.12.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №425595 в отношении товаров 03, 05, 08 – 12, 14, 16, 18, 20, 21, 28 - 30 классов МКТУ и услуг 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «Альянс», ул. Тверская, 9, Москва, 125009 (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак согласно материалам заявки представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного и словесного элементов. Изобразительный элемент выполнен в виде изображения воздушного шара в красно-желтом и светло-коричневом сочетании, на фоне которого расположены изображения звезд, выполненных в темно-желтом, белом, бело-желтом цветовом сочетании. Словесный элемент «СКАЗКА» выполнен стилизованным шрифтом заглавными буквами русского алфавита красного цвета с желтым контуром. При этом на фоне последней буквы «А» расположены изображения звезд разного размера.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.12.2011, выражено мнение о том, что регистрация

товарного знака по свидетельству №425595 произведена с нарушением требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом, поскольку регистрация товарного знака по свидетельству №425595 представляет собой явное нарушение его исключительного права на товарный знак по свидетельству №414732;

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарным знаком «СКАЗКА» по свидетельству №414732 (с более ранней датой приоритета 24.04.2009), принадлежащего лицу, подавшему возражение (ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР»), и зарегистрированному в отношении однородных товаров 05, 14, 16, 29, 30 классов МКТУ;

- «возможно при регистрации товарного знака «СКАЗКА» по свидетельству №425595 имел место факт очевидной технической ошибки, вызванной тем обстоятельством, что на момент регистрации не было завершено делопроизводство по выделенной заявке №2009726287/50 и экспертиза не учла, что товары 05, 14, 16, 29, 30 классов МКТУ остались в перечне первоначальной заявки №2009708943/50, права на которую Обществу с ограниченной ответственностью «Альянс» не передавались».

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №425595 недействительным частично в отношении товаров 05, 14, 16, 29, 30 классов МКТУ.

К возражению были приложены следующие документы:

- распечатка свидетельства №425595 на товарный знак [1];
- распечатка свидетельства №414732 на товарный знак [2].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- при проведении экспертизы товарного знака по свидетельству №425595 сведения о товарном знаке (свидетельство №414732), принадлежащего лицу, подавшему возражение, не были указаны в уведомлении о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства, направленном ООО «Альянс»;

- ООО «Альянс» согласилось с доводом лица, подавшего возражение, о том, что товарный знак по свидетельству №425595 является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №414732 в отношении однородных товаров 05, 14, 16, 29, 30 классов МКТУ, то есть доводы, приведенные в возражении, обоснованы.

На основании вышеизложенного, правообладатель считает возможным признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №425595 в отношении товаров 05, 14, 16, 29, 30 классов МКТУ.

К отзыву правообладателя представлено Уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения по заявке №2009727462/50.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №425595 (дата приоритета – 02.11.2009) 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 пунктом 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. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями, с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

Оспариваемый знак является комбинированным, состоящим из изобразительного и словесного элементов. Изобразительный элемент выполнен в виде изображения воздушного шара в красно-желтом и светло-коричневом сочетании, на фоне которого расположены изображения звезд, выполненных в темно-желтом, белом, бело-желтом цветовом сочетании. Словесный элемент «СКАЗКА» выполнен стилизованным шрифтом заглавными буквами русского алфавита красного цвета с желтым контуром. При этом на фоне последней буквы «А» расположены изображения звезд разного размера. Доминирующим элементом в данном товарном знаке является словесный элемент «СКАЗКА», так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №425595 недействительным частично только в отношении товаров 05, 14, 16, 29, 30 классов МКТУ.

Противопоставленный знак «СКАЗКА» по свидетельству № 414732 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного и изобразительного элементов. Словесный элемент «СКАЗКА» выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита и помещен в рамку с декоративными элементами. Правовая

охрана предоставлена в отношении 03, 05, 09, 11, 12, 14 -16, 18, 20, 21, 24, 28 - 30 классов МКТУ и услуг 32, 35, 36, 39, 43, 44 классов МКТУ.

При сравнительном анализе оспариваемого и противопоставленного товарного знака установлено, что они включают в свой состав фонетически и семантически тождественный элемент «СКАЗКА» («жанр литературного творчества», <http://ru.wikipedia.org>), который в обоих обозначениях несет основную индивидуализирующую нагрузку. Последнее в обоих обозначениях достигается за счет его центрального местоположения в знаках и выполнения заглавными буквами русского алфавита. То обстоятельство, что оба обозначения содержат в своем составе слово «СКАЗКА», определяет сходство сравниваемых обозначений по фонетическому и семантическому признакам.

Что касается графического критерия сходства обозначений, то в рассматриваемом случае он носит второстепенный характер, поскольку сравниваемые знаки ассоциируются друг с другом, прежде всего, за счет фонетического и семантического тождества словесных элементов.

Товары 05, 14, 16, 29, 30 классов МКТУ, указанные в перечне оспариваемого товарного знака, однородны товарам 05, 14, 16, 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне противопоставленного товарного знака, поскольку соотносятся как род/вид, имеют одинаковые условия реализации, круг потребителей, что позволяет сделать вывод об их однородности.

Вывод о сходстве знаков по степени их смешения в отношении однородных товаров правообладателем не оспаривается.

Таким образом, следует признать правомерным утверждение лица, подавшего возражение, о том, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №425595 произведено в нарушение пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение от 21.12.2011 и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №425595 частично в отношении товаров 05, 14, 16, 29, 30 классов МКТУ.**