

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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, рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.06.2017, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Технологии развлечений», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014731485, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2014731485, поданной 17.09.2014, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 06, 19, 35, 36, 37, 38, 39, 40 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно приведенному в заявке описанию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде обрамляющих звезду геометрических фигур, а также из словесных элементов в кириллице «ГРУППА РОДИНА ВРЕМЯ ПОБЕЖДАТЬ!».

Роспатентом 19.08.2016 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014731485 в отношении всех заявленных товаров и услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по

результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с:

- обозначениями по заявкам №№ 2014729087 (приоритет 28.08.2014) и 2014707854 (приоритет от 14.03.2014), по которым приняты решения о регистрации товарных знаков в отношении однородных товаров и услуг 06, 19, 35, 38, 39, 40, 42 классов МКТУ;

- товарным знаком по свидетельству № 478775 с приоритетом от 23.05.2011 в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ;

- товарным знаком по свидетельству № 297829 с приоритетом от 04.07.2005 (срок действия продлен до 04.07.2025) в отношении однородных товаров и услуг 06, 19, 38, 39, 40 классов МКТУ;

- товарным знаком по свидетельству № 312469 с приоритетом от 28.10.2004 (срок действия продлен до 28.10.2024) в отношении однородных услуг 35, 36, 42 классов МКТУ.

Также в заключении экспертизы указано, что словесный элемент «ГРУППА» в силу смыслового значения является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.06.2017 поступило возражение, в котором заявитель «сообщает, что противопоставленные знаки в настоящее время уступаются заявителю, документы о чем находятся на регистрации».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 19.08.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2014731485.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (17.09.2014) поступления заявки № 2014731485 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс (без учета изменений, внесенных Федеральным законом

Российской Федерации от 12.03.2014 № 35-ФЗ, вступивших в силу 01.10.2014) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

- 1) 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;

- 2) 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;

- 3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров.

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 14.4.2.4 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, 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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

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 (подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил).

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 (подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил).

Смысловое сходство определяют 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 (подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил).

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

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение со словесными элементами «ГРУППА», «РОДИНА», «ВРЕМЯ ПОБЕЖДАТЬ!», выполненными заглавными буквами русского алфавита синего цвета в три строки, и расположенного над словесными элементами изобразительного элемента в виде белой звезды, сверху и снизу обрамленной графическими элементами синего цвета, слева и справа обрамленной трехцветными элементами. Обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: белый, синий, красный, серый. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 06, 19, 35, 36, 37, 38, 39, 40 и 42 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014731485 основано на наличии сходных до степени смешения

обозначений по заявкам №№ 2014729087 и 2014707854 и товарных знаков по свидетельствам №№ 478775, 297829, 312469.

Противопоставленное обозначение по заявке № 2014729087 (дата подачи 28.08.2014) представляет собой комбинированное обозначение «», в котором словесные элементы «РОДИНА» и «партия» выполнены заглавными буквами русского алфавита желтого и белого цветов на красном фоне, причем элемент «партия» расположен в верхней правой части обозначения, выполнен меньшим шрифтом и заявлен в качестве неохраняемого элемента.

В отношении указанного противопоставленного обозначения Роспатентом 18.05.2017 принято решение о признании заявки № 2014729087 отозванной. На дату рассмотрения возражения, поступившего 28.06.2017, решение Роспатента по заявке № 2014729087 не оспаривается, следовательно, противопоставление указанного обозначения не учитывается.

Противопоставленное обозначение по заявке № 2014707854 (приоритет от 14.03.2014) представляет собой комбинированное обозначение «», в котором словесный элемент «РОДИНА» выполнен буквами желтого цвета на красном фоне, а словесный элемент «политическая партия» выполнен мелким шрифтом буквами черного цвета в нижней части обозначения и является неохраняемым элементом. В отношении указанного противопоставленного обозначения Роспатентом 10.09.2015 принято решение о регистрации товарного знака в отношении товаров и услуг 16, 25, 35, 36, 41, 42 и 45 классов МКТУ, выдано свидетельство № 566641 (далее – товарный знак по свидетельству № 566641).

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 478775 (приоритет от 23.05.2011) представляет собой комбинированное обозначение «», в котором словесный элемент «РОДИНА» выполнен заглавными буквами русского алфавита под изобразительным элементом, а словесный элемент «строительная компания» выполнен меньшим шрифтом в нижней части обозначения, отделен

горизонтальной чертой и является неохраняемым элементом товарного знака. Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 478775, выполненного в темно-оранжево-коричневом, оранжевом, оранжево-желтом, желтом и белом цветовом сочетании, действует в отношении услуг 37 класса МКТУ, перечисленных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 297829 (приоритет от 04.07.2005) представляет собой комбинированное обозначение «», в котором словесный элемент «РОДИНА» выполнен буквами желтого цвета на красном фоне, а словесный элемент «политическая партия» выполнен мелким шрифтом буквами черного цвета в нижней части обозначения и является неохраняемым элементом товарного знака. Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 297829, выполненного в красном, желтом, черном и белом цветовом сочетании, действует в отношении товаров и услуг 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 38, 39, 40, 43 и 44 классов МКТУ, перечисленных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 312469 (приоритет от 28.10.2004) представляет собой словесное обозначение «**РОДИНА**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 312469 действует в отношении услуг 35, 36, 41 и 42 классов МКТУ, перечисленных в перечне свидетельства.

Анализ сходства заявленного обозначения и товарных знаков по свидетельствам №№ 566641, 478775, 297829, 312469 показал, что они являются сходными по следующим причинам.

В заявленном обозначении, состоящем из словесной и изобразительной частей, основным элементом, осуществляющим индивидуализирующую функцию обозначения, следует признать словесный элемент «РОДИНА».

Словесный элемент «ГРУППА» (несколько предметов или людей, совокупность или объединение нескольких лиц, <http://dic.academic.ru>), входящий в

состав заявленного обозначения, относится к неохраняемым элементам обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса как не обладающий различительной способностью, что заявителем не оспаривается. Поскольку указанное слово не занимает в заявленном обозначении доминирующего положения, оно может быть включено в состав обозначения в качестве неохраняемого элемента.

Словесный элемент «ВРЕМЯ ПОБЕЖДАТЬ!», расположенный в нижней части обозначения и выполненный значительно более мелким шрифтом, воспринимается в качестве «слогана», грамматически не связанного с доминирующим словесным элементом «РОДИНА», в связи с чем правомерным является проведение экспертизы по каждому из указанных словесных элементов в отдельности. Учитывая пространственное положение и смысловое значение каждого из словесных элементов, основным индивидуализирующим элементом заявленного обозначения следует признать словесный элемент «РОДИНА».

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 566641, 478775 и 297829 являются комбинированными, основную индивидуализирующую функцию в них выполняют словесные элементы. При этом слова «политическая партия» и «строительная компания» в противопоставленных знаках являются неохраняемыми, следовательно, основная индивидуализирующая нагрузка в них приходится также на словесный элемент «РОДИНА».

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №№ 566641, 478775, 297829, 312469 обусловлено фонетическим и семантическим тождеством основного индивидуализирующего элемента всех обозначений «РОДИНА» (Родина – отечество; страна, в которой человек родился и гражданином которой он состоит; либо место рождения кого-нибудь; либо перен. место зарождения, происхождения, возникновения чего-нибудь – Толковый словарь Ушакова, Д.Н. Ушаков, 1935-1940, <http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1010854>), что приводит к совпадению в сравниваемых обозначениях (товарных знаках) элемента, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение.

С точки зрения графического критерия сходства словесных обозначений, сравниваемые словесные элементы «РОДИНА» выполнены буквами кириллицы. Некоторые визуальные различия заявленного обозначения и товарных знаков по свидетельствам №№ 566641, 478775 и 297829 имеют второстепенное значение.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 566641, 478775, 297829, 312469 являются сходными, поскольку ассоциируются в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Анализ однородности товаров и услуг сравниваемых обозначений показал следующее.

Товарный знак по свидетельству № 297829 зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 06 и 19 классов МКТУ, которые являются однородными заявленным товарам 06 и 19 классов МКТУ по виду, назначению, кругу потребителей, условиям реализации.

В частности, заявленные товары 06 и 19 классов МКТУ соотносятся как вид-род с товарами 06 и 19 классов МКТУ противопоставленного перечня товарного знака по свидетельству № 297829, то есть представляют собой частные понятия по отношению к товарам, приведенным в соответствующих классах противопоставленного перечня (например, «арматура строительная металлическая», «балки металлические» и т.д. являются «металлическими строительными материалами», аналогично, «арматура деревянная неметаллическая», «балки неметаллические» и т.д. являются «неметаллическими строительными материалами»).

Услуги 35 класса МКТУ заявленного перечня однородны услугам 35 класса МКТУ, имеющимся в перечнях товарных знаков по свидетельствам №№ 566641 и 312469.

Так, заявленные услуги, относящиеся к рекламе, продвижению товаров и исследованию рынка, изучению общественного мнения («реклама, изучение общественного мнения, маркетинг, исследования маркетинговые, агентства по импорту-экспорту»), однородны аналогичным услугам, имеющимся в перечнях товарного знака по свидетельству № 566641 (в частности, услугам «агентства по

импорту-экспорту, агентства рекламные, аренда площадей для размещения рекламы, демонстрация товаров, изучение общественного мнения, изучение рынка, исследования конъюнктурные, исследования маркетинговые, макетирование рекламы, маркетинг, продвижение товаров для третьих лиц, реклама») и товарного знака по свидетельству № 312469 (в частности, услугам «агентства по импорту-экспорту, агентства рекламные, демонстрация товаров, изучение общественного мнения, изучение рынка, исследования в области маркетинга, продвижение товаров [для третьих лиц], реклама»).

Кадровые услуги заявленного перечня («тестирование психологическое при подборе персонала, управление деятельностью внештатных сотрудников, услуги по подбору персонала и менеджмент персонала, услуги консультационные по подбору персонала, услуги специалистов по поиску и отбору персонала») однородны по виду и назначению кадровым услугам, имеющимся в перечне товарного знака по свидетельству № 566641 («бюро по найму, комплектование штата сотрудников, консультации по управлению персоналом, тестирование психологическое при подборе персонала»).

Остальные услуги 35 класса МКТУ заявленного перечня («помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями, управление гостиничным бизнесом, управление коммерческими проектами для строительных проектов, службы консультационные по управлению бизнесом, консультации по вопросам организации и управления бизнесом, консультации по организации бизнеса, консультации по управлению бизнесом, консультации профессиональные в области бизнеса, помощь в управлении бизнесом», а также «услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], закупка и обеспечение предпринимателей железобетонными изделиями, согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц, менеджмент в сфере продаж (коммерции), услуги розничных продаж, услуги розничных продаж железобетонных изделий») являются услугами менеджерскими, услугами в сфере бизнеса (оказываемым промышленным и коммерческим предприятиям), поэтому по назначению и кругу потребителей однородны услугам в сфере бизнеса (в частности,

«консультации по вопросам организации и управления бизнесом, помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями, службы консультационные по управлению бизнесом, управление гостиничным бизнесом, управление процессами обработки заказов товаров, услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], услуги субподрядные [коммерческая помощь]»), приведенным в перечне товарного знака по свидетельству № 566641, а также менеджерским услугам («услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]»), имеющимся в перечне товарного знака по свидетельству № 312469.

Большинство заявленных услуг 36 класса МКТУ («агентства по операциям с недвижимым имуществом, аренда недвижимого имущества, аренда офисов [недвижимое имущество], бюро квартирные [недвижимость], оценка недвижимого имущества, посредничество при операциях с недвижимостью, управление недвижимостью») относятся к услугам, связанным с недвижимостью, в отношении которых действует правовая охрана товарного знака по свидетельству № 312469 (в частности, «агентства по операциям с недвижимым имуществом, бюро квартирные, оценка недвижимого имущества, посредничество при операциях с недвижимостью, сдача в аренду недвижимого имущества, управление недвижимостью»). Услуги «информация финансовая, консультации по вопросам финансов» в сравниваемых перечнях совпадают. Изложенное приводит к выводу об однородности услуг 36 класса МКТУ, перечисленных в перечнях заявки № 2014731485 и свидетельства № 312469.

При этом коллегия отмечает также, что заявленные услуги 36 класса МКТУ совпадают с услугами, имеющимися в перечне товарного знака по свидетельству № 566641.

Заявленные услуги 37 класса МКТУ «строительство, надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами, работы малярные, информация по вопросам ремонта, сооружение и ремонт складов, прокат строительной техники» совпадают с услугами 37 класса МКТУ, перечисленными в перечне товарного знака по свидетельству № 478775. Остальные услуги («прокат экскаваторов, прокат

подъемных кранов [строительное оборудование], ремонт и техническое обслуживание зданий, строительство жилых и коммерческих зданий») однородны услугам «прокат строительной техники, прокат строительных транспортных средств» и «строительство» по виду, назначению, кругу потребителей, условиям оказания.

Все заявленные услуги 38 класса МКТУ и услуги 38 класса МКТУ, приведенные в перечне товарного знака по свидетельству № 297829, совпадают или являются сопутствующими, взаимодополняемыми, часто имеют один круг потребителей (например, при оказании телекоммуникационных услуг предлагается прокат соответствующего оборудования) и оказываются в комплексе, поэтому являются однородными.

Услуги 39 и 40 классов МКТУ заявленного перечня совпадают с соответствующими услугами, указанными в перечне товарного знака по свидетельству № 297829, то есть, очевидно, являются однородными.

Все услуги 42 класса МКТУ заявленного перечня («архитектура, экспертиза инженерно-техническая, услуги архитекторов по проектированию зданий, услуги по исследованию и проектированию») однородны по виду, назначению и кругу потребителей услугам «архитектура, консультации по вопросам архитектуры, планирование городское, разработка планов в области строительства, экспертиза инженерно-техническая» 42 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана как товарному знаку по свидетельству № 566641, так и товарному знаку по свидетельству № 312469.

Таким образом, заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №№ 566641, 478775, 297829, 312469 в отношении однородных товаров и услуг, поэтому не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов возражения относительно отчуждения исключительных прав на противопоставленные товарные знаки на имя заявителя, то коллегия отмечает следующее.

На дату подачи возражения (28.06.2017), равно как и на дату рассмотрения возражения на заседании коллегии (28.08.2017), вышеуказанные действия по отчуждению прав не произведены.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения заявителем было представлено ходатайство об отложении рассмотрения возражения в связи с подачей 25.08.2017 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявления о регистрации отчуждения исключительного права на имя заявителя, касающегося, в частности, одного из противопоставленных товарных знаков, а именно товарного знака по свидетельству № 312469.

Коллегия, рассмотрев представленное ходатайство, отказала в его удовлетворении, ввиду того, что снятие противопоставления товарного знака по свидетельству № 312469 не приведет к регистрации товарного знака по заявке № 2014731485, поскольку такой регистрации в отношении услуг 35, 36 и 42 классов МКТУ будет препятствовать товарный знак по свидетельству № 566641 (противопоставленный в решении Роспатента от 19.08.2016 на стадии заявки № 2014707854).

Таким образом, основания для признания заявленного обозначения соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.06.2017, оставить в силе решение Роспатента от 19.08.2016.