

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 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 10.08.2020, поданное Батршиной Гузель Радиковной, Республика Башкортостан, г. Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018731464 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2018731464, поданной 25.07.2018, испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение

Остров

Роспатентом 31.03.2020 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018731464 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, части услуг 36, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении другой части услуг 36, 41 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки, заявленное обозначение [1] не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта

6 (2) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения с ранее



зарегистрированным товарным знаком: [2].

зарегистрированным ранее имя ЗАО "Торговая сеть Остров", 109462, Москва, ул. Юных Ленинцев, д. 42, стр. 1, комн. 8, свидетельство № 196889, приоритет от 21.02.2000, для однородных услуг 36, 41 классов МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 10.08.2020 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 31.03.2020.

Доводы возражения, поступившего 10.08.2020, сводятся к тому, что срок действия противопоставленного товарного знака по свидетельству № 196889 [2] истек 21.02.2020, в связи с чем, он больше не является препятствием в отношении части однородных услуг 36, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

На основании изложенного в возражении, поступившем 10.08.2020, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня услуг 35, 36, 41 классов МКТУ.

Уведомленный надлежащим образом заявитель на заседании коллегии отсутствовал.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (25.07.2018) заявки № 2018731464 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] включает в себя 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 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (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.

Согласно требованиям пункта 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 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение

Остров

[1] выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита, первая буква выполнена заглавной, остальные - строчные. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении услуг 35 36, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В заключении по результатам экспертизы заявленному обозначению [1]



противопоставлен товарный знак

[2], зарегистрированный

ранее имя ЗАО "Торговая сеть Остров", Москва, по свидетельству № 196889 с приоритетом от 21.02.2000 (дата, до которой продлен срок действия регистрации:

21.02.2020). Правовая охрана товарного знака действует в отношении услуг 36 класса МКТУ «операции с недвижимостью», 41 класса МКТУ «воспитание; обеспечение учебного процесса».

Заявитель в возражении указывает, что срок действия противопоставленного товарного знака [2] истек.

Вместе с тем, согласно пункту 2 статьи 1491 Кодекса «срок действия исключительного права на товарный знак может быть продлен на десять лет по заявлению правообладателя, поданному в течение последнего года действия этого права. Продление срока действия исключительного права на товарный знак возможно неограниченное число раз. По ходатайству правообладателя ему может быть предоставлено шесть месяцев по истечении срока действия исключительного права на товарный знак для подачи указанного заявления».

Правообладатель противопоставленного товарного знака [2] предоставил в ведомство ходатайство о предоставлении шестимесячного срока для подачи заявления о продлении срока действия свидетельства и дополнительные материалы по нему, делопроизводство по которым в ведомстве не завершено. Наступление благоприятных обстоятельств для заявителя в виде отказа в удовлетворении указанного ходатайства при рассмотрении настоящего возражения административным порядком не предусмотрено.

Таким образом, у коллегии есть основания для анализа заявленного обозначения [1] на предмет его соответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] на тождество и сходство показал следующее.

Сравниваемые обозначения содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «Остров». «Остров» - часть суши, со всех сторон окруженная водой; о разного рода участках, выделяющихся чем-нибудь среди остальной местности: небольшой лес среди поля (охот.), оазис в пустыне, степи; возвышенное, сухое место среди болот; участок хвойного леса внутри лиственного или наоборот; часть горного пласта, обойденная кругом выработками (горн.) (см. электронный словарь «Толковый словарь Ушакова». Д.Н. Ушаков. 1935-1940,

<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/907178>).

Визуально сравниваемые обозначения [1] и [2] разнятся за счет графической проработки товарного знака [2] и стандартного шрифтового исполнения обозначения [1]. Вместе с тем, данные различия носят второстепенный характер с точки зрения их индивидуализирующей способности, при этом выполнение сравниваемых словесных элементов буквами русского алфавита визуально их сближает.

Таким образом, сравниваемые обозначения [1] и [2] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении однородности сравниваемых услуг 36, 41 классов МКТУ коллегия отмечает следующее.

Услуга 36 класса МКТУ «операции с недвижимостью» заявленного обозначения [1] идентична соответствующей услуге 36 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2], что обуславливает их однородность. Остальные услуги 36 класса МКТУ, указанные в перечне обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] относятся к услугам в области недвижимости, имеют общее назначение, круг потребителей, что обуславливает их однородность.

Услуга 41 класса МКТУ «воспитание» заявленного обозначения [1] идентична соответствующей услуге 41 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2], что обуславливает их однородность. Остальные услуги 41 класса МКТУ, указанные в перечне обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] относятся к одному роду (виду) «услуги в области воспитания и образования», имеют общее назначение (для обеспечения образовательной деятельности, воспитания), круг потребителей, что обуславливает их однородность.

Изложенное обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых услуг 36, 41 классов МКТУ одному лицу.

Сходство сравниваемых обозначений [1] и [2] и однородность сравниваемых услуг заявителем в возражении не оспаривается.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [2] являются

сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 36, 41 классов МКТУ.

Следовательно, вывод, сделанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении части услуг 36, 41 классов МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.08.2020, оставить в силе решение Роспатента от 31.03.2020.