

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 27.11.2020, поданное Ибатуллиным А. В., Республика Башкортостан, г. Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019706184, при этом установлено следующее.

Элжа

Комбинированное обозначение « *Элжа* » по заявке №2019706184 было подано 14.02.2019 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 21.07.2020 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019706184 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части заявленных услуг 35, 41 классов МКТУ.

В отношении другой части услуг 35, 41 и всех услуг 36, 43 классов МКТУ заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «ЁЛКА», зарегистрированным под № 443559 (с приоритетом от 24.03.2010) на имя ООО «Вельвет Мьюзик», Москва, в отношении услуг 35, 41 классов, однородных заявленным услугам 35, 41 классов;

- с товарным знаком «ЁЛКА», зарегистрированным под № 483575 (с приоритетом от 07.10.2011) на имя Максютова Азата Мариусовича, Республика Башкортостан, в отношении услуг 36, 43 классов, однородных заявленным услугам 36, 43 классов.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 27.11.2020, заявитель отметил, что в настоящее время есть основания для изменения указанного решения.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 28 декабря 2020 года по делу № СИП-241/2020 утверждено мировое соглашение, по условиям которого исключительное прав на товарный знак №483575 переходит в полном объеме к заявителю.

Правовая охрана товарного знака №443559 предоставлена в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ: агентства по импорту-экспорту; запись сообщений; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация статистическая; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; макетирование рекламы; менеджмент в области творческого бизнеса; обзоры печати; обработка текста, которые, по мнению заявителя, не являются однородными следующим заявленным услугам 35 класса МКТУ: «аренда площадей для размещения рекламы; организация выставок в коммерческих целях», поскольку сравниваемые услуги представляют собой совершенно разные виды услуг. При этом наличие слова «реклама» в наименовании услуги «макетирование рекламы» не может свидетельствовать об однородности этой услуги с заявленными услугами 35 класса МКТУ.

Заявитель также полагает, что услуги 41 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку по свидетельству №443559, не являются однородными с заявленными услугами 41 класса

МКТУ «парки аттракционов; предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов».

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и принять решение о регистрации товарного знака дополнительно в отношении всех услуг 36, 43 классов МКТУ и вышеперечисленных услуг 35, 41 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (14.02.2019) поступления заявки №2019706184 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 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 заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено комбинированное



обозначение «», включающее слово «Ёлка», выполненное оригинальным шрифтом, стилизованным под рукописный текст, буквами русского алфавита.

В соответствии с решением Роспатента от 21.07.2020 правовая охрана заявленному обозначению в качестве товарного знака предоставлена в отношении следующих услуг:

35 класса МКТУ - розничная продажа непродовольственных товаров, розничная продажа продовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа продовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа, снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), организация торговых ярмарок в коммерческих целях;

продажа аукционная; сбыт товаров через посредников; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной продажей; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; услуги оптовой и розничной продажи; магазины по продаже товаров; оптовая и розничная продажа; дистанционная продажа товаров потребителям.

41 класса МКТУ - воспитание; образование; аренда комнатных аквариумов; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; воспитание физическое; дрессировка животных; информация по вопросам воспитания и образования; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; образование религиозное; обучение айкидо; обучение гимнастике; обучение дзюдо; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; 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; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; перевод с языка жестов; передвижные библиотеки; переподготовка профессиональная; предоставление полей для гольфа; предоставление спортивного оборудования; проведение фитнес-классов; проведение экзаменов; прокат аудиооборудования; прокат снаряжения для подводного погружения; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; садо [обучение японской чайной церемонии]; сады зоологические; служба новостей; тьюторинг; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые помощниками по особым потребностям; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги переводчиков; услуги проведения квалификационных экзаменов по пилотированию дронов; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги устных переводчиков; учреждения дошкольные [воспитание]; фотографирование; фоторепортажи; хронометраж спортивных состязаний; школы-интернаты.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №483575 представляет собой словесное обозначение «ЁЛКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Товарный знак охраняется в отношении услуг 36, 43 классов МКТУ.

В результате государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и/или услуг (дата и номер государственной регистрации договора: 04.03.2021 РД0356861) правообладателем товарного знака является заявитель.

Таким образом, противопоставленный товарный знак по свидетельству №483575 не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 36, 43 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №443559 представляет собой словесное обозначение «ЁЛКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Товарный знак охраняется, в частности, в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ:

35 - агентства по импорту-экспорту; запись сообщений; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация статистическая; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; макетирование рекламы; менеджмент в области творческого бизнеса; обзоры печати; обработка текста.

41 - дискотеки; издание книг; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; клубы-кафе ночные; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; мюзик-холлы; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досугов; организация и проведение концертов; организация лотерей; организация развлечений на базах отдыха; организация спектаклей [услуги импресарио]; передачи развлекательные телевизионные; представления театрализованные; представления театральные; производство видеофильмов; производство кинофильмов; радиопередачи развлекательные; развлечение гостей; развлечения; сочинение музыки; услуги оркестров; услуги по распространению билетов (развлечение); услуги по написанию сценариев; услуги студий записи; услуги эстрадных артистов (выступления); шоу-программы.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком установлено на основании фонетического и семантического тождества словесных элементов «ЁЛКА», при этом использование стилизованного шрифта под рукописный текст в заявленном обозначении не влияет на вывод о сходстве сравниваемых обозначений, что заявителем не оспаривается.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ (*аренда площадей для размещения рекламы*) однородны с услугами 35 класса МКТУ (*макетирование рекламы*), включенными в

перечень противопоставленного товарного знака по свидетельству №443559, что обусловлено принадлежностью их к одной родовой группе услуг, относящихся к услугам в области рекламы, в частности, к услугам по подготовке рекламных материалов и по их размещению и распространению. При этом утверждение заявителя о том, что сравниваемые услуги представляют собой совершенно разный вид услуг, носит декларативный характер.

Что касается услуги «организация выставок в коммерческих целях», то основной целью коммерческой выставки является презентация продукции всем участникам и посетителям мероприятия с дальнейшей продажей новых видов товаров, создание подходящих условий для формирования партнерских связей, получение лояльных клиентов, улучшение репутации компании (<https://www.expocentr.ru/>).

Сравнивая указанные услуги с точки зрения их однородности, коллегия отмечает, что они являются взаимодополняемыми, поскольку разработка макета наружной рекламы – это прием рекламного продвижения, основанный на зрительном восприятии как для рекламы (коммерческой и социальной), так и для информирования граждан о чем-либо (<https://studopedia.info/9-53830.html>). Соответственно, услуги по организации выставок включает в себя разработку наружной рекламы (макетирование рекламы).

Однородность заявленных услуг 41 класса МКТУ (парки аттракционов; предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов) услугам 41 класса МКТУ (дискотеки; информация по вопросам развлечений; организация досугов; организация развлечений на базах отдыха; развлечение гостей; развлечения), включенным в перечень противопоставленного товарного знака по свидетельству №443559, обусловлена принадлежностью их к одной родовой группе услуг в области развлечений и организации досуга.

Однородные услуги характеризуются одинаковым назначением, кругом потребителей и условиями оказания этих услуг.

При установлении однородности указанных услуг, коллегия также приняла во внимание высокую степень сходства сравниваемых обозначений, близкую к тождеству, что определяет расширение диапазона услуг, признанных однородными.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 443559 вызывают сходные ассоциации в отношении однородных услуг 35 и 41 классов МКТУ, что обуславливает общий вывод об их сходстве до степени смешения в отношении этих услуг.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса следует признать обоснованным только в отношении части заявленных услуг 35, 41 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.11.2020, изменить решение Роспатента от 21.07.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019706184.