

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 21.03.2017. Данное возражение подано ИП Ибатуллиным А.В., Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015705986, при этом установлено следующее.

Заявка № 2015705986 на регистрацию словесного обозначения « ZAZHIGALKA» была подана на имя заявителя 05.03.2015 в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 21.11.2016 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015705986 в отношении всех заявленных услуг в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ сходно до степени смешения с товарным знаком «  » по свидетельству № 303621, приоритет от 08.09.2004, ранее зарегистрированным

на имя иного лица (ООО «Р.П.Проджэкт») в отношении, в том числе услуг 41 класса МКТУ [1].

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.03.2017 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что исключительное право на противопоставленный товарный знак [1] принадлежит заявителю.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В материалах дела имеется корреспонденция, в которой изложена «просьба отозвать возражение», представленная 27.09.2017 посредством факсимильной связи. Коллегия отмечает, что действующим законодательством не предусмотрена возможность заявителя отозвать возражение посредством факсимильной связи без представления оригинала корреспонденции.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (05.03.2015) заявки № 2015705986 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи, 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 требованиями 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, 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; 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что 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 по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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.

Заявленное обозначение « ZAZHIGALKA » является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.



Противопоставленный товарный знак «  » [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Анализ материалов дела показал следующее.

Действительно, в отношении товарного знака [1] Роспатентом был зарегистрирован договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех услуг (26.09.2017, РД0232618). Вместе с тем, следует отметить, что

правообладателем товарного знака [1] стало ООО «Пивоваренная компания «КРАСНЫЙ ВОСТОК», г. Уфа.

Таким образом, товарный знак [1] не может быть снят с противопоставления по основанию пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку его правообладатель и заявитель являются разными лицами.

В результате сопоставительного анализа на тождество и сходство заявленного



словесного обозначения « ZAZHIGALKA» и товарного знака « » установлено сходство, обусловленное фонетическим тождеством основных индивидуализирующих элементов – «ZAZHIGALKA»/«Zazhi-Galka».

Сходство знаков заявителем не оспаривается.

Сравнение перечней услуг заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] показывает, что часть услуг, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке № 2015705986, являются идентичными или однородными товарам, в отношении которых охраняется товарный знак [1], поскольку сопоставляемые услуги имеют одинаковое назначение, условия оказания и круг потребителей.

Так, в обоих перечнях имеются услуги, относящиеся или представляющие собой услуги в области воспитания и образования: в знаке [1] – «воспитание, обеспечение учебного процесса»; в заявленном обозначении: «воспитание; обеспечение учебного процесса; академии [обучение]; информация по вопросам воспитания и образования; образование религиозное; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных]; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; переподготовка профессиональная; проведение экзаменов; услуги образовательно-воспитательные; услуги репетиторов, инструкторов [обучение];

услуги школ [образование]; учреждения дошкольные [воспитание]; школы-интернаты».

Также, оба перечня имеются услуги, относящиеся к спорту и спортивным мероприятиям: в знаке [1] – услуги по организации спортивных мероприятий, а в заявленном обозначении – «организация спортивных мероприятий; аренда спортивных площадок; аренда теннисных кортов; воспитание физическое; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; обучение гимнастике; организация спортивных состязаний; предоставление полей для гольфа; предоставление спортивного оборудования; проведение фитнес-классов; программирование спортивных состязаний; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; прокат оборудования стадионов; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги спортивных лагерей».

Далее, коллегия отмечает, что в противопоставленном знаке [1] имеются такие услуги как: «развлечения, организация культурно-просветительных мероприятий». По назначению, условиям оказания и кругу потребителей им следует признать однородными заявленные услуги в области отдыха и развлечений, к которым можно отнести различные виды развлечений, культурно-просветительская деятельность и культурно-развлекательные мероприятия. Кроме того, в рассматриваемом случае (фонетическое тождество) однородными коллегией признаются и услуги, относящиеся к области производства кино, аудио- и видеозаписей, а также к игорному бизнесу, т.е. услугам, тесно взаимосвязанным с развлечениями и отдыхом. Таким образом, к однородным услугам в перечне заявленных услуг 41 класса МКТУ относятся следующие позиции: «развлечения; организация культурно-просветительных мероприятий; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; дискотеки; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; клубы-кафе ночные; мюзик-холлы; обеспечение интерактивное игрой через компьютерную сеть; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досуга; организация конкурсов [развлекательных]; организация и проведение концертов; организация конкурсов красоты; организация показов мод в

развлекательных целях; организация спектаклей [услуги импресарио]; парки аттракционов; передачи развлекательные телевизионные; передвижные библиотеки; предоставление оборудования для караоке; предоставление услуг кинозалов; представления театрализованные; представления театральные; прокат декораций для шоу-программ; прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий; прокат театральных декораций; радиопередачи развлекательные; развлечение гостей; сады зоологические; составление программ встреч [развлечение]; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги диск-жокеев; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги музеев [презентация, выставки]; услуги оркестров; услуги по распространению билетов [развлечение]; цирки; шоу-программы», «видеосъемка; дублирование; киностудии; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; написание музыки; производство видеофильмов; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеомagneитофонов; прокат видеофильмов; прокат звукозаписей; прокат игрушек; прокат кинопроекторов и кинооборудования; прокат кинофильмов; прокат радио- и телевизионных приемников; прокат снаряжения для подводного погружения; сочинение музыки; субтитрование; услуги по написанию сценариев; услуги студий записи», «игры азартные; организация лотерей; предоставление услуг игровых залов; прокат оборудования для игр; услуги казино [игры]».

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении вышеперечисленных услуг 41 класса МКТУ, поскольку заявленное обозначении в отношении данных услуг не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, в перечне заявленных услуг 41 класса МКТУ имеются позиции, представляющие собой отдельные виды услуг, которые имеют различное назначение, разные условия оказания и иной круг потребителей с услугами, приведенными в перечне знака [1]. Так, редакционно-издательские услуги, к которым относятся: издание книг; макетирование публикаций, за исключением рекламных; обеспечение интерактивными электронными публикациями

незагружаемыми; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; редактирование текстов, за исключением рекламных; услуги каллиграфов», а также «агентства по предоставлению моделей для художников; дрессировка животных; перевод с языка жестов; служба новостей; услуги переводчиков; услуги устных переводчиков», коллегия считает неоднородными услугам 41 класса МКТУ: «воспитание, обеспечение учебного процесса, развлечения, организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий».

Что касается услуг в области фотографии (микрофильмирование; фотографирование; фоторепортажи), коллегия отмечает, что услуга «фотографирование» тесно связана с отдыхом и развлечениями, которые имеют близкие назначение, условия оказания и круг потребителей, что позволяет признать данные услуги однородными. Вместе с тем, заявленные услуги «микрофильмирование; фоторепортажи» представляют собой отдельные виды услуг, имеющие специализированное назначение, условия оказания и круг потребителей, что не позволяет признать их однородными с услугами 41 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1].

Резюмируя изложенное, коллегия считает возможным предоставить правовую охрану товарному знаку по заявке № 2015705986 в отношении услуг 41 класса МКТУ: «агентства по предоставлению моделей для художников; дрессировка животных; издание книг; макетирование публикаций, за исключением рекламных; микрофильмирование; обеспечение интерактивными электронными публикациями незагружаемыми; перевод с языка жестов; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; редактирование текстов, за исключением рекламных; служба новостей; услуги каллиграфов; услуги переводчиков; услуги устных переводчиков; фоторепортажи».

К сведению заявителя следует указать, что в материалы дела поступила корреспонденция, в которой изложена «просьба отозвать возражение»,

представленная 27.09.2017 посредством факсимильной связи. Коллегия отмечает, что действующим законодательством не предусмотрена возможность заявителя отозвать возражение посредством факсимильной связи без представления оригинала корреспонденции, в связи с чем данная просьба не может быть удовлетворена.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.03.2017, отменить решение Роспатента от 21.11.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2015705986.