

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 20.01.2015, поданное ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г.Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №401848, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2008716213 с приоритетом от 26.05.2008 зарегистрирован 19.02.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №401848 в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Джангуразова Бориса Жуашевича. В дальнейшем на основании договора об отчуждении, зарегистрированного Роспатентом 16.06.2011 за №РД0082749, исключительные права в отношении всех товаров на товарный знак по свидетельству №401848 перешли к ООО «Москва», Москва (далее - правообладатель).

Оспариваемый товарный знак является словесным, представляющим собой словосочетание «СКАЗКА ВОСТОКА», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В возражении от 20.01.2015 оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарным знаком «СКАЗКА» по свидетельству №173465 в отношении однородных товаров.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №401848 недействительным полностью.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении от 20.01.2015, отзыв по мотивам возражения не представил и на заседании коллегии отсутствовал.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (26.05.2008) приоритета товарного знака по свидетельству №401848 правовая база для оценки его охраноспособности 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 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, 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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- 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.

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

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №401848 представляет собой словесное обозначение в виде словосочетания «СКАЗКА ВОСТОКА»,

выполненного заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 32 и 33 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №173465 является словесным и состоит из словесного элемента «СКАЗКА», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

При проведении сопоставительного анализа оспариваемого и противопоставленного товарных знаков коллегией было установлено, что они содержат тождественный по звучанию словесный элемент «СКАЗКА».

Однако данное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений в целом по следующим причинам.

Так, оспариваемый товарный знак, в отличие от противопоставленного слова «СКАЗКА», состоит из словосочетания «СКАЗКА ВОСТОКА», то есть дополнительно включает в себя существительное в родительном падеже «ВОСТОКА».

Указанное обуславливает различный звукоряд обозначений в целом.

Сравниваемые товарные знаки не совпадают по большинству признаков фонетического сходства: имеют разное количество слов, слогов, разное количество букв. Значительно увеличивается длина словесной части оспариваемого товарного знака за счет наличия в нем двух словесных элементов, что обуславливает их существенную роль в восприятии обозначений в целом, заостряя внимание потребителя на ином фонетическом звучании анализируемого обозначения, по сравнению с обычным словом «СКАЗКА».

Учитывая изложенное, сравниваемые товарные знаки фонетически являются несходными.

С точки зрения семантики сопоставляемые товарные знаки также являются несходными.

Согласно словарным источникам информации (<https://slovari.yandex.ru/>), слово «СКАЗКА» – один из видов фольклорной прозы, встречающийся у различных народов и подразделяющийся, в свою очередь, на жанры.

Словосочетание «СКАЗКА ВОСТОКА» ассоциируется с творчеством народов Востока, например, со сказкой «Тысяча и одна ночь», которая представляет собой сборник сказок на арабском языке, получивший мировую известность, благодаря французскому переводу А. Галлана.

Исходя из вышеизложенного, следует, что оспариваемый знак и противопоставленный товарный знак несут в себе различное восприятие и образы, что свидетельствует об отсутствии их ассоциирования между собой.

Сравниваемые словесные обозначения не представляется возможным оценить с точки зрения графического сходства, поскольку они выполнены заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о несхождении оспариваемого товарного знака и противопоставленного ему товарного знака.

Что касается однородности товаров, указанных в перечнях сравниваемых товарных знаков, необходимо отметить следующее. Следует согласиться с лицом, подавшим возражение, что товары 33 класса МКТУ оспариваемой регистрации однородны товарам 32 и 33 классов МКТУ, приведенным в перечне противопоставленного товарного знака, поскольку они соотносятся друг с другом как род-вид (алкогольные напитки и пиво), имеют сходный круг потребителей, условия реализации.

Однако, однородность товаров не может служить основанием для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №401848 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в силу установленного выше отсутствия сходства сравниваемых товарных знаков.

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

отказать в удовлетворении возражения от 20.01.2015 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №401848.