

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии**  
**по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью IV 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, поступившее 24.12.2015, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013725801, поданное Батршиной Гузель Радиковной, г.Уфа (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2013725801 с приоритетом от 26.07.2013 на имя заявителя было подано обозначение «ОСТРОВ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности 25.08.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

- с ранее заявленными на регистрацию обозначениями «ОСТРОВ», «ОСТРОВА» по заявкам №2013718577, №2013718579 на имя иного лица, в отношении услуг 35 класса МКТУ [1,2];

- с серией товарных знаков «ОСТРОВ», «OSTROV» по свидетельствам №№182790, 194064, имеющих более ранний приоритет, зарегистрированных на имя иного лица в

отношении товаров 16 класса МКТУ, признанных однородными услугам 35 класса МКТУ [3,4];

- с товарным знаком «ОСТРОВ» по свидетельству №171118 с приоритетом от 16.07.1997, зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ [5];

- с товарным знаком «ОСТРОВОК OSTROVOK» по свидетельству №455747, имеющих более ранний приоритет, зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ [6];

- с серией товарных знаков «ОСТРОВ», «OSTROV» по свидетельствам №№249386, 509912, имеющих более ранний приоритет, зарегистрированных на имя иного лица в отношении товаров 03, 04, 05, 08, 09, 10, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32 и 34 классов МКТУ, признанных однородными услугам 35 класса МКТУ [7,8];

- с товарным знаком «ОСТРОВА» по свидетельству №410502, имеющим более ранний приоритет, зарегистрированным на имя иного лица в отношении товаров 09 и 25 классов МКТУ, признанных однородными услугам 35 класса МКТУ [9].

В Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.12.2015 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, но не привел ни одного довода в обоснование своей позиции.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (26.07.2013) поступления заявки №2013725801 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты а-в) Правил.

В соответствии с пунктом 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.

Заявленное обозначение «ОСТРОВ» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 35 класса МТКУ.

Противопоставленные обозначения «ОСТРОВА», «ОСТРОВ» по заявкам №№2013718579, 2013718577 являются словесными, выполненными стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ [1,2].

Противопоставленные товарные знаки «ОСТРОВ», «OSTROV» по свидетельствам №№182790, 194064 являются словесными, выполненными жирным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 16 и услуг 39 и 42 классов МКТУ [3,4].



Противопоставленный товарный знак « **ОСТРОВ** » по свидетельству №171118 является комбинированным и представляет собой стилизованное изображение флага со звездой и двумя дугообразными полосами, под которым расположен словесный

элемент «ОСТРОВ» выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ [5].

**ОСТРОВ**  
**OSTROVOK**

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №455747 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов в две строки. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ [6].



Противопоставленный товарный знак по свидетельству №249386 представляет собой словесный элемент «ОСТРОВ», в котором первая буква «О» выполнена в виде круга, внутри которого расположено изображение пальмы. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03, 04, 05, 08, 09, 10, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 34 и услуг 38 классов МКТУ [7].

Противопоставленный товарный знак «OSTROV» по свидетельству №509912 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 20, 21 классов МКТУ [8].



Противопоставленный товарный знак по свидетельству №410502 является комбинированным и представляет собой стилизованное изображение якоря и ленты, внутри которой расположен словесный элемент «ОСТРОВА», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09, 25 и услуг 42, 43 и 45 классов МКТУ [9].

Как уже было указано выше, возражение не содержит обоснования неправомерности доводов экспертизы.

Вместе с тем, проведенный сравнительный анализ показал следующее.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-9] показал следующее.

Сравниваемые обозначения включают в свой состав фонетически сходные словесные элементы «ОСТРОВ/ОСТРОВА/ОСТРОВOK/OSTROV/OSTROVOK».

Семантически сравниваемые обозначения являются сходными, поскольку, все образованы от существительного «остров» (участок суши обычно естественного происхождения в океане, море или реке, окружённый со всех сторон водой).

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1,2,3,4,6,8] близки графически, поскольку выполнены стандартными шрифтовыми единицами без особой графической проработки.

Противопоставленные товарные знаки [5,7,9,] являются комбинированными и графически отличаются от заявленного обозначения, однако, данный критерий не является определяющим при установлении сходства в целом.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия полагает, что сравниваемые знаки будут ассоциироваться друг с другом, несмотря на незначительные отличия.

Что касается однородности товаров и услуг, приведенных в перечнях сравниваемых обозначений, то коллегия полагает следующее.

Противопоставленные товарные знаки [3, 4, 7, 8, 9] не содержат в своем перечне услуг 35 класса МКТУ, и, следовательно, не могут являться препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Вместе с тем, противопоставленные товарные знаки (обозначения) [1,2,5,6] содержат в перечне услуг 35 класса МКТУ, для которых они зарегистрированы, однородные позиции «реклама; сбыт товаров через посредников; услуги по оптовой и розничной продаже товаров посредством сети Интернет; продвижение товаров и услуг для третьих лиц», которые являются однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ, поскольку соотносятся как род/вид, имеют одно назначение (продажа и реклама товаров) и один круг потребителей.

Таким образом, проведенный анализ иллюстрирует, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными знаками [1,2,5,6] в отношении

однородных услуг 35 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.12.2015, оставить в силе решение Роспатента от 25.08.2015.**