

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, рассмотрела возражение, поступившее 16.10.2015, поданное ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР», Московская область, г. Люберцы (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 16.07.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013723019, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2013723019 подано 08.07.2013 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 и услуг 35, 38, 41, 42, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «КОРОЛЬ ЛЕВ KING LION», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов в две строки.

Решение Роспатента от 16.07.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013723019 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение воспроизводит название детского мультфильма, выпущенного студией Дисней Энтерпрайзас, Инк., США, и ассоциируется у потребителя с данным производителем («КОРОЛЬ ЛЕВ» - мультипликационный фильм, показанный 15.06.1994, один из самых продаваемых мультфильмов, см. <https://ru.wikipedia.org>), в связи с чем регистрация заявленного обозначения на имя заявителя будет вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги, на основании пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Экспертизой также было установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками, ранее зарегистрированными на имя других лиц:

- «LION KING» по свидетельству №382295 [1] в отношении однородных товаров 29, 30, 31 классов МКТУ;
- «КОРОЛЬ ЛЕВ» по свидетельству №216034 [2] в отношении однородных товаров 30 и услуг 35, 42 классов МКТУ;
- «KING - LION» по свидетельству №163027 [3] в отношении однородных товаров 29, 30 и услуг 35, 42 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 16.10.2015, заявитель привел следующие доводы в защиту возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака:

- заявитель согласен с тем, что регистрация заявленного обозначения в отношении услуг 41 класса МКТУ, связанных со сферой развлечений и создания мультипликационных фильмов, в отношении которых осуществляет свою деятельность компания «The Walt Disney Company», в которую входит подразделение «Disney Enterprises, Inc», способна ввести потребителя в заблуждение в отношении производителя услуг, однако в отношении прочих товаров и услуг, не относящихся к этой сфере деятельности, положения пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса не могут быть применены;
- подтверждением этой позиции служат регистрации противопоставленных товарных знаков в отношении товаров и услуг 29, 30, 31, 35, 42 классов МКТУ, а

также регистрации товарных знаков «БУРАТИНО» по свидетельству №245721, «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» по свидетельству №184500, «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» по свидетельствам №№442917, 348620, 318228, 157777, «БЕЛОСНЕЖКА» по свидетельству №453147, «ДЮЙМОВОЧКА» по свидетельству №434687, «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» по свидетельствам №№377, 514896, воспроизводящих названия детских мультфильмов;

- заявитель является правообладателем товарного знака «KING LION» по свидетельству №224515, зарегистрированного в отношении товаров 03,05, 32, 33 и услуг 35, 42 классов МКТУ;

- заявитель полагает, что ограничение его прав на регистрацию товарного знака, являющегося вариантом ранее зарегистрированного на его имя товарного знака по свидетельству №224515, в отношении товаров и услуг, уже защищенных этой регистрацией, лишено логической основы и не соответствует духу и букве действующего законодательства;

- заявитель не оспаривает сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1] – [3] и согласен ограничить перечень товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, исключив из него однородные товары 29, 30, 31 и услуги 35 классов МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 16.07.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013723019 в отношении всех заявленных товаров и услуг, за исключением товаров 29, 30, 31, части услуг 35 и всех услуг 41 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (08.07.2013) поступления заявки №2013723019 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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, введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту (2.5.1) Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту (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, 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 на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется 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.

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «КОРОЛЬ ЛЕВ KING LION», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов в две строки.

Одним из препятствий для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака экспертиза выдвинула тот факт, что оно воспроизводит название мультипликационного фильма «КОРОЛЬ ЛЕВ», созданного на студии «Disney Enterprises, Inc», США, в связи с чем вызывает в сознании потребителя ассоциации с этой студией как производителем заявленных товаров и услуг. Однако заключение по результатам экспертизы не содержит информации о том, что компания «The Walt Disney Company», в которую входит студия «Disney Enterprises, Inc», имеет какое-либо отношение к производству товаров и услуг под обозначением, тождественным или сходным с заявленным обозначением «КОРОЛЬ ЛЕВ KING LION», и поставкам таких товаров на территорию Российской Федерации. Коллегия также не располагает такой информацией.

Тем не менее, заявитель ограничил перечень заявленных товаров и услуг, исключив из него все услуги 41 класса МКТУ, в связи с чем отсутствуют предпосылки для возможности введения потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги в области каких - либо развлечений и культурно-просветительных мероприятий под тождественным или сходным с заявленным обозначением.

Кроме того, коллегия приняла во внимание тот факт, что заявитель является правообладателем товарного знака «KING LION» по свидетельству №224515, зарегистрированного в отношении товаров 03, 05, 32, 33 и услуг 35, 42 классов МКТУ (срок действия регистрации продлен до 28.11.2020).

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Заявитель не оспаривает сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1] – [3] и ограничивает перечень заявленных товаров, исключив из него все товары 29, 30, 31 классов МКТУ.

Что касается заявленных услуг 35 класса МКТУ *«реклама; агентства по импорту-экспорту; менеджмент в сфере бизнеса; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц; услуги магазинов по оптовой и розничной продаже товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]»*, то они однородны услугам 35 класса МКТУ *«сбыт товара через посредников, реклама, менеджмент в сфере бизнеса, изучение рынка, импортно-экспортные операции»* и услугам 42 класса МКТУ *«реализация товаров»*, в отношении которых зарегистрирован фонетически и семантически сходный противопоставленный товарный знак «КОРОЛЬ ЛЕВ» [2], поскольку они совпадают по виду, роду, назначению и кругу потребителей.

Однородность услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, с услугами 35 и 42 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован сходный противопоставленный товарный знак [2], препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении этих услуг на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя вышеизложенное, следует указать, что в отношении остальных товаров и услуг заявленное обозначение соответствует требованиям пунктов 3 (1) и 6 статьи 1483 Кодекса и, соответственно, может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 16.10.2015, отменить решение
Роспатента от 16.07.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке
№2013723019.**