

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 08.09.2017 возражение Общества с ограниченной ответственностью «ФИГАРО МЬЮЗИК», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 589628, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 589628 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 04.10.2016 по заявке № 2014744194 с приоритетом от 30.12.2014 в отношении услуг 41 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Сплин», Москва (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака было зарегистрировано словесное обозначение «SPLEAN», выполненное буквами латинского алфавита.

В поступившем 08.09.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак тождествен в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ с товарным знаком «SPLEAN» по свидетельству № 228390, охраняемым на имя лица, подавшего возражение, и имеющим более ранний приоритет.

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, на заседании коллегии представил на него отзыв, доводы которого сводятся к тому, что решением Суда по интеллектуальным правам от 10.10.2017 по делу № СИП-154/2016 правовая охрана противопоставленного товарного знака досрочно прекращена в связи с его неиспользованием в отношении услуг 41 класса МКТУ «развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий», однородных услугам, для которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, ввиду чего лицо, подавшее возражение, не может быть признано заинтересованным лицом в оспаривании предоставления правовой охраны данному товарному знаку.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (30.12.2014) правовая база для оценки его охраноспособности 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 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 2 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, 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 тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак представляет собой выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита словесное обозначение «SPLEAN». Правовая охрана данному товарному знаку была предоставлена с приоритетом от 30.12.2014 в отношении услуг 41 класса МКТУ «бронирование билетов на зрелищные мероприятия; видеосъемка; дискотеки; издание книг; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; клубы-кафе ночные; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; написание музыки; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досуга; организация и проведение концертов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; передачи развлекательные телевизионные; предоставление видеофайлов онлайн незагружаемых; предоставление музыкальных файлов онлайн незагружаемых; представления театрализованные; представления театральные; прокат видеофильмов; радиопередачи развлекательные; развлечение гостей; развлечения; составление программ встреч [развлечение]; сочинение музыки; услуги диск-жокеев; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги по написанию сценариев; услуги по распространению билетов; услуги студий записи; шоу-программы».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 228390 с приоритетом от 26.06.2001 представляет собой словесное обозначение «SPLEAN», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Данный товарный знак охраняется на имя лица, подавшего возражение, в частности, в отношении услуг 41 класса МКТУ «воспитание; обеспечение учебного процесса».

Решением Суда по интеллектуальным правам от 06.06.2016 по делу № СИП-154/2016 правовая охрана противопоставленного товарного знака была досрочно прекращена в связи с его неиспользованием в отношении услуг 41 класса МКТУ «развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий».

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 20.03.2017 по тому же делу вышеуказанное решение суда первой инстанции было отменено, дело было направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, так как не были надлежаще извещены стороны спора о дате судебного заседания.

По результатам нового рассмотрения данного дела решением Суда по интеллектуальным правам от 10.10.2017 правовая охрана противопоставленного товарного знака досрочно прекращена в связи с его неиспользованием в отношении услуг 41 класса МКТУ «развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий». Соответствующая запись была внесена 20.10.2017 в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака показал, что они являются тождественными, так как совпадают друг с другом во всех элементах.

Все услуги 41 класса МКТУ, в отношении которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, представляющие собой услуги в сфере развлечений и организации культурно-просветительных мероприятий, и услуги 41 класса МКТУ «воспитание; обеспечение учебного процесса», в отношении которых, в частности, охраняется противопоставленный товарный знак, никак не являются однородными, так как они относятся к совершенно разным сферам экономической деятельности, к совершенно разным родовым группам услуг, имеют абсолютно разное назначение и разный круг потребителей.

Следовательно, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности данных неоднородных услуг, для индивидуализации которых предназначены эти знаки, одному лицу, оказывающему услуги.

Вместе с тем, все услуги 41 класса МКТУ, в отношении которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, и услуги 41 класса МКТУ «развлечения; организация культурно-просветительных мероприятий» действительно являются однородными, поскольку они соотносятся как вид-род.

Однако и на дату государственной регистрации оспариваемого товарного знака, и на дату рассмотрения настоящего возражения лицо, подавшее возражение, никак не обладало исключительным правом на противопоставленный товарный знак по свидетельству № 228390 в отношении этих однородных услуг 41 класса МКТУ в соответствии с решениями Суда по интеллектуальным правам от 06.06.2016 и 10.10.2017 по делу № СИП-154/2016.

Таким образом, отсутствует возможность смешения каких-либо услуг, для индивидуализации которых предназначены оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак. Указанное обстоятельство позволяет сделать вывод об отсутствии каких-либо оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Исходя из данного обстоятельства, а также ввиду признания судом факта отсутствия у лица, подавшего возражение, хозяйственной деятельности, собственно, по оказанию тех или иных однородных услуг 41 класса МКТУ, коллегия пришла к выводу и об отсутствии у него заинтересованности, в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 589628, что является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении возражения.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.09.2017, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 589628.**