


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 поступившее 06.03.2019 возражение, поданное ООО «Эпизод», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016743519, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2016743519 подано 18.11.2016 на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя. Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении услуг 39 и 41 классов МКТУ.

Роспатентом 18.05.2018 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016743519 в отношении услуг 39 класса МКТУ «водораспределение; подъем затонувших судов; прокат водолазных колоколов; прокат водолазных костюмов; распределение электроэнергии; распределение энергии; снабжение питьевой водой; услуги по спасанию имущества; услуги по спасанию судов; услуги спасательные подводные», услуг 41 класса МКТУ «видеосъемка; дублирование;

издание книг; киностудии; макетирование публикаций, за исключением рекламных; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; обеспечение интерактивными электронными публикациями незагружаемыми; производство видеофильмов; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; прокат видеокамер; прокат кинопроекторов и кинооборудования; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; редактирование текстов, за исключением рекламных; фотографирование; фоторепортажи». В отношении иной части заявленных услуг 39 и 41 классов МКТУ было принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее - решение Роспатента). Основанием для принятия решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение в отношении вышеприведенных услуг не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с товарными знаками «EPISOD, EPISODE», зарегистрированными по свидетельствам №451961 (приоритет от 27.09.2010) и №292212 (приоритет от 16.12.2004) на имя ООО "Кофейная компания "ХОРСЪ", Россия, в отношении однородных услуг 39, 41 классов.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение и противопоставленные ему знаки не тождественны. Кроме того, приведенное в упомянутом решении Роспатента основание для отказа в регистрации заявленного обозначения в настоящее время преодолено, поскольку правообладатель противопоставленных знаков предоставил свое безотзывное согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2016743519 в отношении услуг 39 класса МКТУ «бронирование билетов для путешествий; бронирование путешествий; бронирование транспортных средств; организация путешествий; экскурсии [туризм]», услуг 41 класса МКТУ «бронирование билетов на зрелищные мероприятия; дискотеки; информация по

вопросам отдыха; клубы-кафе ночные; организация балов; организация досуга; организация и проведение концертов; организация спектаклей [услуги импресарио]; передачи развлекательные телевизионные; представления театрализованные; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеомэгнитофонов; прокат видеофильмов; прокат декораций для шоу-программ; прокат звукозаписей; радиопередачи развлекательные; развлечение гостей; развлечения; составление программ встреч [развлечение]; услуги диск-жокеев; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги оркестров; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги студий записи; фотографирование; фоторепортажи; цирки; шоу-программы».

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2016743519 в отношении упомянутых в письме-согласии услуг 39 и 41 классов МКТУ.

В качестве материалов, подтверждающих доводы возражения, заявителем представлены:

- оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленных знаков [1];
- распечатка переписки по электронной почте [2];
- копии афиш и договоров [3];
- распечатка с сайта правообладателя противопоставленных знаков [4].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (18.11.2016) поступления заявки №2016743519 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015,

регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.


В соответствии с положениями пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.


При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).




Заявленному обозначению « EPISODE» по заявке №2016743519 было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака в отношении части услуг 39 и 41 классов МКТУ, ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В рамках указанной нормы данному знаку были противопоставлены товарный

знак «» по свидетельству №292212 и товарный



знак «» по свидетельству №451961, правовая охрана которым была предоставлена ранее на имя иного лица в отношении однородных услуг 39 и 41 классов МКТУ.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма [1] от правообладателя противопоставленных знаков, в котором он выражает свое безотзывное согласие на регистрацию заявленного обозначения по заявке №2016743519 в качестве товарного знака в отношении услуг 39 класса МКТУ «бронирование билетов для путешествий; бронирование путешествий; бронирование транспортных средств; организация путешествий; экскурсии [туризм]», услуг 41 класса МКТУ «бронирование билетов на зрелищные мероприятия; дискотеки; информация по вопросам отдыха; клубы-кафе ночные; организация балов; организация досуга; организация и проведение концертов; организация спектаклей [услуги импресарио]; передачи развлекательные телевизионные; представления театрализованные; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеоманускриптов; прокат видеофильмов; прокат декораций для шоу-программ; прокат звукозаписей; радиопередачи развлекательные; развлечение гостей; развлечения; составление программ встреч [развлечение]; услуги диск-жокеев; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги оркестров; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги студий записи; фотографирование; фоторепортажи; цирки; шоу-программы».

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;

2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;

3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение и противопоставленные знаки не тождественны. Напротив, они имеют визуальные отличия в виде различного графического исполнения их словесных элементов. А также наличия изобразительного элемента в составе заявленного обозначения. Присутствуют и семантические различия (заявленное обозначение и товарный знак по свидетельству №451961 являются фантазийными, товарный знак по свидетельству №292212 переводится с английского на русский язык как «эпизод»). Кроме того, противопоставленные знаки не являются коллективным и широко известными знаками.

Коллегией было учтено также, что заявитель осуществляет организацию развлекательных и культурно - массовых мероприятий, в частности, концертов и музыкальных фестивалей современной и электронной музыки, в том числе, с использованием заявленного обозначения. Так, например, заявитель проводит фестиваль современной музыки во Вьетнаме, предоставляя участникам фестиваля (исполнителям и слушателям) в рамках данного мероприятия услуги по бронированию билетов, жилья, иные туристические услуги. Тогда как правообладатель противопоставленных товарных знаков под принадлежащими ему товарными знаками осуществляет деятельность в сфере производства и реализации кофе.

В связи с изложенным, коллегия усматривает, что риск введения потребителя в заблуждение представляется маловероятным.

Таким образом, наличие письма-согласия [1] от правообладателя противопоставленных товарных знаков, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке

№2016743519 в качестве товарного знака в отношении упомянутых в письме-согласии услуг 39 и 41 классов МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 06.03.2019, изменить решение Роспатента от 18.05.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016743519.