

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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, рассмотрела возражение, поступившее 20.03.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Красная стрела», г. Новосибирск (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017734351, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2017734351, поданной 23.08.2017, было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака (знака обслуживания) на имя заявителя в отношении услуг 35 и 41 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



«
», включающее изобразительный элемент и словесный элемент «Красная стрела», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита, расположенный справа от изобразительного элемента. Обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: красный, оранжевый.

Роспатентом 21.11.2018 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017734351 в отношении части заявленных услуг 35 класса МКТУ – «консультации по вопросам штата сотрудников; конторы по найму; комплектование штата сотрудников». В отношении иной части услуг 35 класса МКТУ и всех заявленных услуг 41 класса МКТУ в регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2017734351 было отказано. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении упомянутых услуг на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

- товарным знаком «**КРАСНАЯ СТРЕЛА**» по свидетельству № 335799 (приоритет от 20.04.2000), зарегистрированным на имя Закрытого акционерного общества «Киностудия «Красная стрела», Москва, в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ;

- товарным знаком «**КРАСНАЯ СТРЕЛА**» по свидетельству № 220871, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Ломбарды ЮС-585», Санкт-Петербург, в отношении однородных услуг 35 и 41 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.03.2019 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 21.11.2018.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель не оспаривает сходство заявленного комбинированного обозначения с товарным знаком «**КРАСНАЯ СТРЕЛА**» по свидетельству № 335799 в отношении части однородных услуг 41 класса МКТУ («подготовка [монтаж] телевизионных и радиопрограмм; развлекательные радиопередачи; развлекательные телевизионные передачи; услуги по написанию и/или редактированию сценариев»);

В соответствии с 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 абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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).

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.



Заявленное обозначение «  » по заявке № 2017734351 является комбинированным, состоит из изобразительного элемента и словесного элемента «Красная стрела», выполненного буквами русского алфавита и расположенного справа от изобразительного элемента. Обозначение выполнено в красном и оранжевом цветовом сочетании.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 35 и 41 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 220871 (приоритет от 20.04.2000) представляет собой словесное обозначение «**КРАСНАЯ СТРЕЛА**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана данного товарного знака действует в отношении товаров 03, 05, 09, 16, 29, 30, 32, 33, 34 и услуг 35, 36, 38, 41, 42 классов МКТУ.

На основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству № 220871 в отношении части услуг, зарегистрированного Роспатентом в установленном порядке 15.10.2007 за № РД0027745, исключительное право в отношении услуг *«дубляжи; киностудии; монтаж магнитных лент с*


видеозаписью; производство видеофильмов; производство кинофильмов; производство фильмов; прокат видеофильмов; прокат кинофильмов; прокат фильмов» 41 класса МКТУ передано иному лицу, о чем выдано свидетельство на товарный знак № 335799. Указанный товарный знак «**КРАСНАЯ СТРЕЛА**» по свидетельству № 335799 (приоритет от 20.04.2000) также явился препятствием для регистрации заявленного обозначения.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

В заявленном обозначении, состоящим из изобразительного и словесного элементов, основным является словесный элемент «Красная стрела», поскольку он легче запоминается потребителем, именно он способствует осуществлению обозначением индивидуализирующей функции.

Противопоставленные словесные товарные знаки по свидетельствам №№ 335799 и 220871 в качестве единственного индивидуализирующего элемента содержат словесный элемент «КРАСНАЯ СТРЕЛА», который фонетически и семантически тождественен основному элементу заявленного обозначения



«», что свидетельствует о фонетическом и смысловом тождестве сравниваемых обозначений.

Графический критерий сходства имеет в данном случае второстепенное значение ввиду превалирования фонетического и смыслового признаков. При этом выполнение всех словесных элементов буквами русского алфавита визуально сближает заявленное обозначение с противопоставленными товарными знаками.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются сходными, поскольку ассоциируются в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Следует отметить, что данный вывод заявителем не оспаривается.

Что касается однородности услуг, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, и услуг, в отношении которых

зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, то коллегией установлено следующее.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 335799 действует в отношении услуг, представляющих собой услуги киностудий, то есть предприятий по производству фильмов. Однородность этим услугам заявленных услуг 41 класса МКТУ *«подготовка [монтаж] телевизионных и радиопрограмм; развлекательные радиопередачи; развлекательные телевизионные передачи; услуги по написанию и/или редактированию сценариев»* (установленная по роду и назначению) заявителем не оспаривается.

Таким образом, в отношении названных услуг заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 335799.

Согласно возражению, решение Роспатента от 21.11.2018 по заявке № 2017734351 оспаривается заявителем в связи с предоставлением правообладателем товарного знака по свидетельству № 220871 письма-согласия на



регистрацию на имя заявителя товарного знака «» по заявке № 2017734351 в отношении приведенного в письме-согласии перечня услуг 35 и 41 классов МКТУ.

При этом согласно сведениям, размещенным на принадлежащем заявителю сайте в сети Интернет <http://krstrela.ru/>, основным видом его деятельности является оказание рекламных услуг, в то время как правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству № 220871 не использует свой товарный знак для индивидуализации подобных услуг (решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-111/2017, которым досрочно частично прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству № 220871), что исключает введение потребителей в заблуждение.

Принимая во внимание положения абзаца пятого пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегией были учтены обстоятельства, которые отсутствовали в распоряжении экспертизы.

Представленный заявителем документ (3), подтверждающий согласие Общества с ограниченной ответственностью «Ломбарды ЮС-585», Санкт-Петербург, на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя содержит перечень услуг, составляющих волеизъявление лица, предоставившего согласие, в том числе услуги 35 класса МКТУ – «аренда площадей для размещения рекламы; выпуск рекламных материалов; запись сообщений; консультативные службы по управлению делами; обработка текста; организация выставок для коммерческих или рекламных целей; организация торговых ярмарок для коммерческих или рекламных целей; почтовая рассылка рекламных материалов [проспектов, брошюр]; предоставление манекенов для рекламы и роста сбыта товаров; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка объявлений, афиш; распространение рекламных объявлений; реклама; реклама в газете; реклама телевизионная; рекламная хроника [составление рекламных полос в печатных изданиях]; рекламные агентства; телевизионная реклама; услуги манекенищиков для рекламы или роста сбыта товаров; услуги манекенищиков и предоставление манекенов для рекламы или роста сбыта товаров; фотокопирование» и услуги 41 класса МКТУ – «дискотеки; игры азартные; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; клубы [культурно-просветительные]; организация выставок культурного и просветительного назначения; организация и проведение конференций; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов красоты; организация конкурсов, соревнований учебных или развлекательных; организация лотерей; организация представлений [шоу]; организация развлечений и отдыха; организация спектаклей [услуги импресарио]; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; организация экспозиций и выставок для музеев; парки аттракционов; постановка театральных спектаклей; предоставление оборудования и обслуживание игровых залов;

развлечения; составление программ встреч [приемов]; услуги конференсье; услуги оркестров; услуги по написанию и/или редактированию сценариев; услуги эстрадных артистов; цирки», в отношении которых было отказано в регистрации заявленного обозначения.

В отношении услуг *«аренда теннисных кортов»*, имеющих в перечне заявленных услуг, согласие не предоставлено. Эти услуги идентичны услугам *«аренда теннисных кортов»*, имеющимся в перечне свидетельства № 220871, следовательно, признаются однородными.

Также коллегия отмечает, что заявленный перечень содержит позицию *«клубов здоровья»*, не соответствующую требованиям к оформлению перечня товаров, установленным пунктом 28 Требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их формы, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 г. № 482.

Вместе с тем действующая редакция МКТУ содержит наименование услуги *«обслуживание клубов здоровья»*, соотнесение с которой свидетельствует о технической ошибке, допущенной заявителем при формировании заявленного перечня услуг.

Представленное правообладателем товарного знака по свидетельству № 220871 согласие (3) в перечне услуг, в отношении которых выражено согласие на регистрацию товарного знака по заявке № 2017734351, содержит услугу *«обслуживание клубов здоровья»*, что также может служить подтверждением допущенной технической ошибки.

Таким образом, письменное согласие (3) позволяет снять противопоставление товарного знака по свидетельству № 220871 в отношении всех заявленных услуг 35 и 41 классов МКТУ, за исключением услуг *«аренда теннисных кортов; подготовка [монтаж] телевизионных и радиопрограмм; развлекательные радиопередачи; развлекательные телевизионные передачи»*, не указанных в письме-согласии.

Таким образом, в отношении названных услуг заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 220871.

Резюмируя вышеизложенное заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении услуг 41 класса МКТУ – *«аренда теннисных кортов; подготовка [монтаж] телевизионных и радиопрограмм; развлекательные радиопередачи; развлекательные телевизионные передачи; услуги по написанию и/или редактированию сценариев»*, поскольку не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Согласно пункту 64 Правил если в дополнительных материалах содержится перечень товаров, не указанных в заявке на дату ее подачи, или существенно изменяется заявленное обозначение, такие дополнительные материалы не принимаются к рассмотрению. Они могут быть оформлены и представлены заявителем в качестве самостоятельной заявки.

Таким образом, указание в письме-согласии услуг, отсутствующих в первоначальном перечне заявки № 2017734351 (например, «менеджмент в сфере бизнеса», «машинописные работы», «зоопарки» и т.д.), не является основанием для регистрации в отношении них заявленного обозначения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.03.2019, изменить решение Роспатента от 21.11.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017734351.