

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

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. №051-ФЗ (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 19.01.2022, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «КФ Алмаз», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №790975, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2019744738 с приоритетом от 08.09.2019 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 12.01.2021 за № 790975 в отношении услуг 41 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО «ДЬЯЧКОВ И ПАРТНЕРЫ», Москва (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 790975 – (1) представляет собой

словесное обозначение **АЛМАЗ**, выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 19.01.2022 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, регистрация которого была осуществлена 09.10.2010, т.е. ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака. С 09.10.2010 до 06.04.2018 фирменное наименование было ООО «Алмаз хол», а с 06.04.2018 изменено на ООО «КФ Алмаз»;

- сходство сопоставляемых средств индивидуализации обусловлено тем, что словесный элемент «АЛМАЗ» оспариваемого знака фонетически тождественен отличительной части «АЛМАЗ» фирменного наименования лица, подавшего возражение. Аналогичный вывод подтверждается судебной практикой;

- лицо, подавшее возражение, до даты приоритета оспариваемой регистрации под своим фирменным наименованием оказывало услуги кинотеатра, которые однородны оспариваемым услугам 41 класса МКТУ, поскольку относятся к одной родовой группе услуг «услуги развлечения»;

- указанное выше свидетельствует о заинтересованности ООО «КФ «Алмаз» в подаче настоящего возражение. Кроме того, на его имя подана заявка №2019768626 на



регистрацию товарного знака _____, в том числе, в отношении услуг 41 класса МКТУ.

С учетом изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №790975 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

1. Приложение № 1023/0181-8 от 18.12.2018 к генеральному договору № 1023 и приложения к нему;
2. Приложение № 2/22 «Соглашение о публичном показе аудиовизуального произведения» от 26.12.2018;
3. Договор аренды № К/2016 от 06.10.2016, заключенный между ООО «МЬТИЦИ-ПЛАЗА» и ООО «Алмаз холл», и акты и счета фактура за 2018-2019гг. к нему;
4. Договор №001 от 01.01.2019 на техническую поддержку сайта, заключенный между ООО «Русские традиции» и ООО «КФ Алмаз»;
5. Договор №20/ФХ/17 от 02.10.2017, заключенный между ООО «Рекламно-информационное агентство Интер-Сити» и ООО «Алмаз холл», и приложение №1 к нему;
6. Приложение № 425/1402 от 24.01.2019 и Приложение № 389/281341 от 11.04.2018 к Лицензионному соглашению № ДК 1402/2 от 01.02.2014, заключенные между ООО «Централ Партнершип Сейлз Хаус» и ООО «КФ Алмаз», и акты о прокате фильма к нему;
7. Агентские договоры на продажу кинобилетов, заключенные между ООО «Премьера Лайт» и ООО «КФ Алмаз» (№140 от 01.04.2019 и №122 от 16.10.2018);
8. Лицензия № ВФ 1211-19100000001-1 от 11.07.2019 к Лицензионному договору № ВФ 1481 от 04.02.2014, заключенная между ООО ВОЛЬГАФИЛЬМ» и ООО «КФ Алмаз», и приложение к ней;
9. Распечатки из сети Интернет
10. Дополнительное соглашение № 207/13 от 28.08.2019 к Генеральному договору № 0207 от 28.05.2018, заключенное между ООО «КФ Алмаз» и ООО «Каскад фильм»;
11. Акты-отчеты о прокате фильмов за 2019;
12. Генеральный договор №1023 от 02.09.2019, заключенный между ООО «КФ Алмаз» и ООО «Юниверсал Пикчерс Интернэшнл», и приложения к нему;
13. Отчет агента от 31.05.2018;
14. Универсально передаточные документы за 2018г.;
15. Расчет переменной и эксплуатационной частей арендной платы за май 2018г.;

16. Распечатка с сайта ФИПС сведений об оспариваемом товарном знаке;
17. Выписки из ЕГРЮЛ сведений об ООО «КФ АЛМАЗ» (ОГРН 1107746733038) по состоянию на 13.01.2022;
18. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Алмаз Холл» (ОГРН 1107746733038) от 25.12.2013;
19. Свидетельство о постановке на учет ООО «КФ АЛМАЗ» (ОГРН 1107746733038) в налоговом органе от 30.03.2017;
20. Устав ООО «КФ АЛМАЗ» от 2018г.;
21. Решение единственного участника об утверждении новой редакции Устава от 29.03.2018;
22. Лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений в учредительные документы ООО «КФ АЛМАЗ» (ОГРН 1107746733038) от 06.04.2018;
23. Сведения о заявке №2019768626;
24. Информационное письмо Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд Кино) за №ФКЗ -21-1148 от 24.12.2021 и приложения к нему (регистрационные карты: ООО «Алмаз холл» за 2016-2017гг. и ООО «КФ АЛМАЗ» за 2018-2021гг.);
25. Договор аренды нежилого помещения за № 54 СТ-2018 от 21.11.2018, заключенный между ООО «КФ АЛМАЗ» и ИП Сулеймановой Т.Н., и приложение к нему;
26. Соглашение о передаче прав и обязанностей (перенайме) к договору аренды нежилого помещения № ДФ-3-80/12-09 от 01.09.2012 (номер государственной регистрации 77-77-06/024/2012-993 от 21.09.2012г.) от 13.12.2018;
27. Договор аренды №21-АП/03/09 от 01.03.2009.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении и дате заседания коллегии, на заседание коллегии не явился и отзыв на возражение представлен не был.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (08.09.2019) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №790975 включает в себя

вышеуказанный 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. 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 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 требованиям статей 1512 и 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №790975 может быть подано заинтересованным лицом.

Поступившее возражение подано ООО «КФ АЛМАЗ», заинтересованность которого обусловлена тем, что данное юридическое лицо является обладателем более раннего исключительного права на фирменное наименование, отличительная часть которого сходна с оспариваемым товарным знаком, а также осуществляет деятельность в сфере кинобизнеса, которая однородна услугам 41 класса МКТУ оспариваемой регистрации, относящимся к родовой категории услуг «развлечения», кроме того на его имя подана заявка №2019768626 на регистрацию



комбинированного товарного знака _____, в том числе, в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №790975 – (1) представляет

собой словесное обозначение **АЛМАЗ**, выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, в части сходства оспариваемого товарного знака с фирменным наименованием, может быть установлено коллегией при наличии нижеперечисленных признаков:

- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его части);
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета зарегистрированного товарного знака;
- фирменное наименование используется в отношении услуг, однородных услугам, указанным в перечне оспариваемой регистрации.

Анализ материалов, представленных лицом, подавшим возражение, показал следующее.

Согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица [18] право на фирменное наименование у лица, подавшего возражение, возникло 09.09.2010, то есть ранее даты (08.09.2019) приоритета оспариваемого товарного знака (1) и имело полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Алмаз Хол» (ОГРН 1107746733038).

06.04.2018 фирменное наименование ООО «Алмаз Хол» (ОГРН 1107746733038) было изменено на ООО «КФ АЛМАЗ» (ОГРН 1107746733038) [21, 22].

Сходство фирменного наименования «Алмаз Хол», существовавшего с 09.09.2010 по 06.04.2018, и «КФ АЛМАЗ», существующего с 06.04.2018 и по настоящее время, с оспариваемым товарным знаком обусловлено фонетическим и семантическим вхождением оспариваемого товарного знака в противопоставляемое средство индивидуализации.

При этом наличие в противопоставляемом фирменном наименовании элементов «Хол» и «КФ» не меняет вывода о сходстве сравниваемых средств индивидуализации друг с другом в целом, поскольку роль данных элементов в индивидуализирующей способности противопоставляемых обозначений является второстепенной, в силу того, что слово «Хол» представляет собой транслитерацию от английского слова hall, которое в отношении услуг 41 класса МКТУ, относящихся к услугам «развлечения», означает зал, помещение, т.е. указывает на место оказания услуг, буквы «КФ» представляют собой простые буквы.

Исполнение словесного элемента «АЛМАЗ» в сравниваемых средствах индивидуализации буквами одного алфавита усиливает их сходство.

Указанное позволяет признать сходство оспариваемого товарного знака (1) и фирменного наименования лица, подавшего возражение.

При анализе сферы деятельности лица, подавшего возражение, коллегией было установлено следующее.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ [17] лицо, подавшее возражение, может осуществлять деятельность в области демонстрации кинофильмов, а также деятельность в области отдыха и развлечения.

Из представленных материалов следует, что лицо, подавшее возражение, является владельцем сети кинотеатров «Алмаз Синема», расположенных в городах: Москва, Мытищи, Тула, Ижевск, Кашира, Казань, в которых осуществляет показ кинофильмов.

Агентские договоры за 2018г. и апрель 2019 г. [7], заключенные между ООО «ПРЕМЬЕРА ЛАЙТ» (далее – Агент) и ООО «КФ Алмаз» (далее – Принципал), иллюстрируют, что с помощью системы электронной продажи билетов, право на использование которой, принадлежит Принципалу, потребители могут приобретать электронные билеты в кинотеатры «Алмаз Синема».

В 2017 году лицом, подавшим возражение, для информирования потребителей о сети кинотеатров «Алмаз-Синема», расписании сеансов, новостях и акциях был разработан сайт almazcinema.ru.

Сведения о кинотеатрах «Алмаз-Синета», принадлежащих лицу, подавшему возражение, были опубликованы в сети Интернет, в журнале «Мой стиль» (июль 2019г).

Таким образом, указанные выше материалы показывают, что лицо, подавшее возражение, под своим фирменным наименованием, право на которое у него возникло задолго до даты приоритета оспариваемого знака, оказывало услуги по демонстрации фильмов.

Согласно доводам возражения лицо, его подавшее, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №790975 недействительным в отношении всех услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне оспариваемой регистрации.

Анализ однородности оспариваемых услуг и деятельности лица, подавшего возражение, под своим фирменным наименованием показал следующее.

Услуги, в отношении которых лицо, подавшее возражение, до даты приоритета оспариваемой регистрации осуществляло свою деятельность, однородны следующим оспариваемым услугам 41 класса МКТУ *«бронирование билетов на зрелищные мероприятия; видеосъемка; дискотеки; игры азартные; информация по вопросам развлечений; кинопрокат; киностудии; клубы-кафе ночные [развлечение]; монтаж*

видеозаписей; монтаж теле- и радиопрограмм; написание теле- и киносценариев; организация балов; организация досуга; организация и проведение концертов; организация конкурсов красоты; организация костюмированных представлений для развлечений; организация показов мод в развлекательных целях; организация спектаклей [услуги импресарио]; парки аттракционов; передачи развлекательные телевизионные; предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; представление цирковых спектаклей; представления варьете; представления мюзик-холлов; представления театрализованные; представления театральные; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеомэгафонов; прокат видеофильмов; прокат декораций для шоу-программ; прокат звукозаписей; прокат кинематографического оборудования; прокат кинофильмов; прокат оборудования для игр; прокат театральных декораций; радиопередачи развлекательные; развлечение гостей; развлечения; создание фильмов, за исключением рекламных; составление программ встреч [развлечение]; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги видеомонтажа мероприятий; услуги диск-жокеев; услуги звукорежиссеров для мероприятий; услуги игровые, предоставляемые онлайн через компьютерную сеть; услуги казино [игры]; услуги караоке; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги композиторов; услуги музеев [презентация, выставки]; услуги оркестров; услуги по написанию сценариев, за исключением рекламных; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги светотехников для мероприятий; услуги студий записи; шоу-программы», поскольку относятся к одной родовой категории услуг «развлечение», имеют оно назначение (культурно-развлекательный досуг), один круг потребителей.

Остальные оспариваемые услуги 41 класса МКТУ «организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение симпозиумов» относятся к родовой категории услуг «обучение», которые не однородны деятельности лица, подавшего возражение, поскольку, сопоставляемые услуги относятся

к разным родовым категориям услуг, соответственно имеют разное назначение и круг потребителей.

Резюмируя все вышеизложенное, коллегия полагает, что довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса следует признать обоснованным в отношении части услуг 41 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.12.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №790975 недействительным в отношении части услуг 41 класса МКТУ «*бронирование билетов на зрелищные мероприятия; видеосъемка; дискотеки; игры азартные; информация по вопросам развлечений; кинопрокат; киностудии; клубы-кафе ночные [развлечение]; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; написание теле- и киносценариев; организация балов; организация досуга; организация и проведение концертов; организация конкурсов красоты; организация костюмированных представлений для развлечений; организация показов мод в развлекательных целях; организация спектаклей [услуги импресарио]; парки аттракционов; передачи развлекательные телевизионные; предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; представление цирковых спектаклей; представления варьете; представления мюзик-холлов; представления театрализованные; представления театральные; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеомагнитофонов; прокат видеофильмов; прокат декораций для шоу-программ; прокат звукозаписей; прокат кинематографического оборудования; прокат кинофильмов; прокат оборудования для игр; прокат театральных декораций; радиопередачи развлекательные; развлечение гостей; развлечения;*

создание фильмов, за исключением рекламных; составление программ встреч [развлечение]; услуги баз отдыха[развлечения]; услуги видеомонтажа мероприятий; услуги диск-жокеев; услуги звукорежиссеров для мероприятий; услуги игровые, предоставляемые онлайн через компьютерную сеть; услуги казино [игры]; услуги караоке; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги композиторов; услуги музеев [презентация, выставки]; услуги оркестров; услуги по написанию сценариев, за исключением рекламных; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги светотехников для мероприятий; услуги студий записи; шоу-программы».