

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 (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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 12.08.2020 возражение, поданное Цоем Александром Викторовичем, Москва (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018748950, при этом установила следующее.

КИНО

Комбинированное обозначение «» по заявке №2018748950 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 09.11.2018 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 15, 16, 25, 32, 33, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 21.04.2020 было принято решение о государственной регистрации товарного знака для заявленных товаров и услуг 15, 16, 25, 32, 33, 43 классов МКТУ, а также части товаров 09 класса МКТУ *«автоматы для продажи билетов; автоматы музыкальные с предварительной оплатой; аккумуляторы для электронных сигарет; бинокли; бирки для товаров электронные; весы; голограммы; джойстики для компьютеров, за исключением предназначенных для видеоигр; диктофоны; дисководы для компьютеров; дисплеи носимых мониторов; дисплеи электронно-цифровые; доски интерактивные электронные; звуковые интерфейсы; интерфейсы для компьютеров; калькуляторы карманные; калькуляторы; книги*

электронные; ключ-карты закодированные; коврики для «мыши»; компьютеры; магниты декоративные; манипуляторы типа "мышь" [оборудование для обработки информации]; механизмы для автоматов с предварительной оплатой; механизмы для аппаратов, приводимых в действие жетонами; механизмы предварительной оплаты для телевизоров; модемы; мониторы [компьютерное оборудование]; мониторы [программы для компьютеров]; моноподы [штативы ручные]; наушники; ноты электронные, загружаемые; обеспечение программное для компьютеров; оборудование компьютерное; опоры для запястий при работе с компьютерами; оправы для очков; отражатели [оптика]; очки [оптика]; очки солнцезащитные; очки спортивные; пейджеры; переводчики электронные карманные; платформы программные, записанные или загружаемые; пленка защитная для компьютерных экранов; пленка защитная для смартфонов; пленки для звукозаписи; приборы для обучения; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; принтеры компьютерные; приспособления для чистки акустических дисков; программы для компьютеров; программы-заставки для компьютеров, записанные или загружаемые; программы игровые для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; программы операционные для компьютеров; радиоприборы; радиоприемники для транспортных средств; рупоры; сабвуферы; сканеры [оборудование для обработки информации]; словари карманные электронные; смарт-карточки [карточки с микросхемами]; смарт-очки; смартфоны; смарт-часы; средства индивидуальной защиты от несчастных случаев; средства обучения аудиовизуальные; стекла для очков; сумки для переносных компьютеров; телефоны сотовые; транзисторы [электроника]; транспондеры [передатчики-ответчики]; трубки телефонные; устройства аудио-видео для слежения за ребенком; устройства для обработки информации; устройства коммутационные [оборудование для обработки информации]; устройства помехозащитные [электричество]; устройства связи акустические; устройства электронные и электрические для музыкальных инструментов; файлы звуковые загружаемые для звонков мобильных телефонов; файлы музыкальные загружаемые; флэш-

накопители USB; фонари «волшебные»; фонари сигнальные; фонари с оптической системой; фотоаппараты; фоторамки цифровые; футляры для контактных линз; футляры для очков; футляры для смартфонов; футляры специальные для фотоаппаратов и фотопринадлежностей; цепочки для очков; чехлы для переносных компьютеров; чехлы для персональных цифровых помощников [ПЦП]; чехлы для планшетных компьютеров; чехлы для смартфонов; шлемы защитные для спортсменов; шлемы спортивные; шнурки для мобильных телефонов; шнурки для очков; штативы для фотоаппаратов; экраны [фотография]; элементы графические, загружаемые для мобильных телефонов».

В соответствии с заключением по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью указанного решения Роспатента, заявленное обозначение для части товаров 09 класса МКТУ и всех услуг 41 класса МКТУ не соответствует требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение в целом не обладает различительной способностью для части товаров и услуг 09, 41 классов МКТУ (имеющих отношения к кинематографу), поскольку входящий словесный элемент «КИНО» (кино- то же, что кинематограф, зрелище (а также система его организации), основанное на использовании кинотехнической аппаратуры, см. например, Большой Энциклопедический словарь, 2000) указывает на вид и назначение товаров и услуг, а фон черного цвета - это характеристика определенного объекта, а не сам объект, он используется для исполнения обозначения в избранном цветовом сочетании, которое учитывается при экспертизе обозначения наряду с его внешним видом.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «**«КИНО» сначала**» по свидетельству №560235 с приоритетом от 14.06.2011, государственная регистрация которого для однородных услуг 41 класса МКТУ осуществлена по заявлению о признании действия исключительного права на территории Российской Федерации на основании статьи 13¹ Федерального закона от 18 декабря 2006 года № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой

Гражданского кодекса Российской Федерации») на имя Новикова Сергея Александровича, 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Восточное ш., 3В; Серова Владимира Николаевича, 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Истрашкина, 23; Перебенова Максима Александровича, 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Яблонева, 4, кв.4.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента и привел следующие аргументы в защиту регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака:

- заявитель согласен с экспертными выводами относительно неохраноспособности заявленного обозначения в отношении таких услуг 41 класса МКТУ как *«киностудии; написание теле- и киносценариев; предоставление услуг кинозалов; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; прокат кинофильмов»*;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №560235 принадлежит трем правообладателям, что не предусмотрено российским законодательством, вместе с тем двое из них (Новиков С.А. и Перебенов М.А.) предоставили свое разрешение на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака, что касается третьего – Серова В.Н., то он находится в федеральном розыске по подозрению в совершении уголовного преступления, в связи с чем заручиться его согласием не представляется возможным;

- принимая во внимание отсутствие правового регулирования условий совладения товарным знаком в Российской Федерации и осуществления правомочий по предоставлению согласия от его правообладателей на регистрацию сходного товарного знака, необходимо исходить из фактических обстоятельств настоящего дела;

- к данным обстоятельствам относится то, что заявленное обозначение представляет собой обложку последнего студийного альбома рок-группы «КИНО», выпущенного в 1990 году, лидером которой, автором всех текстов и музыки неизменно являлся Виктор Цой - отец заявителя;

- целью подачи заявки №2018748950 на регистрацию заявленного обозначения является необходимость защиты наследия Виктора Цоя, что поддерживается известными музыкантами и участниками рок-группы «КИНО»: Юрием Каспаряном, Игорем Тихомировым, Александром Титовым;

- заявитель согласен, что между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком по свидетельству №560235 имеется определенное сходство, однако имеющие отличия позволяют этим товарным знакам сосуществовать для индивидуализации услуг 41 класса МКТУ без риска смешения правообладателей и введения потребителей в заблуждение;

- противопоставленный товарный знак предназначен для индивидуализации рок-фестиваля группы «КИНО» и Виктора Цоя, который проводится в городе Судаче с 2011 года, при этом, отсутствие согласия от одного из правообладателей товарного знака по свидетельству №560235 не противоречит интересам всех правообладателей, поскольку заявитель и правообладатели имеют совместный интерес в популяризации творчества рок-группы «КИНО», что подтверждается соответствующим соглашением о проведении фестиваля между заявителем, Новиковым С.А. и Перебеновым М.А.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2018748950 в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 15, 16, 25, 32, 33, 41, 43 классов МКТУ, за исключением услуг 41 класса МКТУ *«киностудии; написание теле- и киносценариев; предоставление услуг кинозалов; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; прокат кинофильмов»*.

К возражению приложены следующие документы, иллюстрирующие доводы заявителя (копии):

- Письмо-согласие от правообладателей товарного знака по свидетельству №560235 - Новикова С.А. и Перебенова М.А. (в дальнейшем представлен оригинал);

- Адвокатский запрос в МВД по Республике Крым от 23.06.2020 относительно местонахождения Серова В.Н.;

- Ответ МВД по Республике Крым от 09.07.2020;

- Свидетельство о рождении Цоя А.В.;
- Письмо от Каспаряна Ю.Д.;
- Письмо от Титова А.В.;
- Письмо от Тихомирова И.Р.;
- Выписка по товарному знаку Украины №146879 с переводом;
- Соглашение между Цоем А.В. и правообладателями товарного знака по свидетельству №560235 (Новиковым С.А. и Перебеновым М.А.).

Также следует указать, что на заседании коллегии, состоявшемся 07.10.2020, представитель заявителя скорректировал заявленный перечень товаров и услуг, исключив из него товары 09 класса МКТУ *«3D очки; устройства для видеозаписи; фильмы мультипликационные; игры виртуальной реальности; экраны проекционные»* и услуги 41 класса МКТУ *«академии [обучение]; видеосъемка; киностудии; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; написание теле- и киносценариев; передачи развлекательные телевизионные; предоставление незагружаемых телевизионных программ через сервисы «видео по запросу»; предоставление незагружаемых фильмов через сервисы «видео по запросу»; предоставление услуг кинозалов; представления театрализованные; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; прокат кинофильмов».*

По результатам рассмотрения поступившего возражения Роспатентом было принято решение от 26.10.2020 отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.08.2020, оставить в силе решение Роспатента от 21.04.2020. Отказывая в удовлетворении возражения, административный орган пришел к выводу о наличии оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения для части заявленных товаров и услуг 09, 41 классов МКТУ, связанным с кинопроизводством, положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Кроме того, Роспатент пришел к выводу о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2018748950 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с имеющимся сходством до степени смешения заявленного обозначения с ранее зарегистрированным товарным знаком по свидетельству №569235. Представленное письмо-согласие от правообладателей

противопоставленного товарного знака по свидетельству №560235 не было принято во внимание, поскольку содержало волеизъявление только двух лиц из трех его владельцев - Новикова С.А. и Перебеннова М.А. В решении Роспатент от 26.10.2020 отмечается, что отсутствие возможности получения такого согласия от Серова В.Н., находящегося в федеральном розыске по подозрению в совершении уголовно наказуемого деяния, не является основанием не учитывать исключительное право этого лица на противопоставленный товарный знак.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 24.12.2021 по делу №СИП-63/2021 (далее – решение СИП) было признано недействительным решение Роспатента от 26.10.2020. В решении СИП не оспаривается правомерность выводов Роспатента относительно наличия сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №560235 и однородность сопоставляемых товаров и услуг, а также правильность правовых подходов административного органа относительно представленного письма-согласия. Вместе с тем суд указывает на то, что основание для отмены решения Роспатента от 26.10.2020 и повторного рассмотрения возражения является истечение действия правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №560235.

Кроме того, в упомянутом решении СИП от 24.12.2021 отмечается, что в ходе судебного делопроизводства заявитель ходатайствовал об уточнении заявленных требований, исключив из перечня притязаний товары 09 класса МКТУ «*DVD-плееры; видеокамеры; видеокассеты; дискеты; диски магнитные с записью; диски оптические с записью; компакт-диски [аудио-видео] с записью; компакт-диски [не перезаписываемые] с записью; микрофоны; микшеры звуковые; носители информации магнитные; носители информации оптические; приемники [аудио-видео]; устройства для воспроизведения звука; устройства для записи на магнитную ленту; эквалайзеры [аудиоаппаратура]*» и услуги 41 класса МКТУ «*предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; прокат видеокамер; прокат видеофильмов; услуги по написанию сценариев, за исключением рекламных; киностудии; написание теле- и киносценариев; предоставление услуг кинозалов; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; прокат кинофильмов*». Приняв во внимание

представленное заявителем уточнения, суд пришел к выводу о том, что заявителем не оспаривается решение Роспатента от 26.10.2020 в части выводов относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Тем самым суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение в части отказа в государственной регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке №2018748950 в отношении товаров и услуг 09, 41 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана, с учетом приведенных в решении СИП от 24.12.2021 доводов о прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №560235.

Таким образом, во исполнение решения СИП от 24.12.2021 поступившее возражение по заявке №2018748950 было повторно рассмотрено на заседании коллегии, состоявшемся 22.04.2022.

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

С учетом даты (09.11.2018) поступления заявки №2018748950 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 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 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающие на их вид, качество, количество, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

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 том числе в соответствии с международным договором 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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если 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 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.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

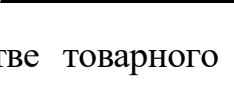
В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

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).



КИНО

Обозначение «» по заявке №2018748950, заявленное на регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 09.11.2018, является комбинированным, включает в свой состав расположенный на фоне горизонтально ориентированного четырехугольника черного цвета словесный элемент «КИНО», выполненный в оригинальной графической манере буквами русского алфавита.

С учетом доводов возражения и корректировки заявленного перечня товаров и услуг 09, 41 классов МКТУ, сделанного заявителем как в ходе рассмотрения возражения в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности, так и в Суде по интеллектуальным правам, решение Роспатента от 21.04.2020 не оспаривается в отношении таких товаров 09 класса МКТУ как «3D

очки; DVD-плееры; видеокамеры; видеокассеты; дискеты; диски магнитные с записью; диски оптические с записью; компакт-диски [аудио-видео] с записью; компакт-диски [не перезаписываемые] с записью; микрофоны; микшеры звуковые; носители информации магнитные; носители информации оптические; приемники [аудио-видео]; устройства для видеозаписи; устройства для воспроизведения звука; устройства для записи на магнитную ленту; фильмы мультипликационные; шлемы виртуальной реальности; эквалайзеры [аудиоаппаратура]; экраны проекционные» и услуг 41 класса МКТУ «академии [обучение]; видеосъемка; киностудии; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; написание теле- и киносценариев; передачи развлекательные телевизионные; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление незагружаемых телевизионных программ через сервисы «видео по запросу»; предоставление незагружаемых фильмов через сервисы «видео по запросу»; предоставление услуг кинозалов; представления театрализованные; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; прокат видеокамер; прокат видеофильмов; прокат кинофильмов; услуги по написанию сценариев, за исключением рекламных».

Как указывалось в решении Роспатента от 26.10.2020 и в дальнейшем не оспаривалось заявителем для приведенных товаров и услуг 09, 41 классов МКТУ словесный элемент «КИНО», представляющий собой лексическую единицу русского языка со значением: то же, что кинематограф, зрелище (а также система его организации), основанное на использовании кинотехнической аппаратуры (см. например, Большой Энциклопедический словарь, 2000), в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса является неохраняемым.

Вместе с тем отказ в государственной регистрации заявленного обозначения



КИНО

«» в качестве товарного знака основан на выводе о сходстве до степени смешения между этим обозначением и противопоставленным товарным знаком «**КИНО**» **сначала**» по свидетельству №560235, имеющим более ранний приоритет (от 14.06.2011) и зарегистрированным на имя иных лиц (Новикова Сергея

Александровича, Серова Владимира Николаевича, Перебенова Максима Александровича) в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ.

В решении СИП от 24.12.2021 не опровергаются ранее сформулированные в решении Роспатента от 26.10.2020 выводы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса по причине его сходства до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №560235.

Однако, исходя из текста решения СИП от 24.12.2021, суд располагал сведениями относительно истечения действия правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №560235. На дату же принятия Роспатентом отмененного судом решения от 26.10.2020 данные обстоятельства отсутствовали.

Вместе с тем в настоящее время согласно данным Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации правовая охрана товарного знака по свидетельству №560235 действительно прекращена. В этой связи оснований для противопоставления заявленному обозначению товарного знака по свидетельству №560235 в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса более не имеется. Указанные обстоятельства позволяют удовлетворить поступившее возражение в части заявленных товаров и услуг 09, 41 класса МКТУ скорректированного заявителем перечня по заявке №2018748950.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.08.2020, изменить решение Роспатента от 21.04.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018748950.