

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 17.01.2020 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 623091, поданное Дзе Бритиш Бродкастинг Корпорейшн, Великобритания (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака « **TopGear** » с приоритетом от 22.04.2016 по заявке № 2016713905 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 10.07.2017 за № 623091. Товарный знак зарегистрирован на имя индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича, Республика Башкортостан (далее – правообладатель), в отношении услуг 38, 41, 42 и 43 классов МКТУ, перечисленных в перечне свидетельства.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.01.2020, выражено мнение о том, что

регистрация товарного знака по свидетельству № 623091 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3(1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака пункту 6 статьи 1483 Кодекса основаны на позиции лица, подавшего возражение, о сходстве до степени смешения оспариваемого товарного знака « **TopGear** » с товарным знаком « **TOP GEAR** » по свидетельству № 538851 и знаком « **TOP GEAR** » по международной регистрации № 839319, правообладателем которых является лицо, подавшее возражение.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак обладает высокой степенью сходства, близкой к тождеству, с принадлежащими ему товарными знаками «TOP GEAR»: единственным отличием оспариваемого товарного знака является выполнение элементов «TOP» и «GEAR» слитно, в одно слово.

В возражении проведен анализ однородности услуг и сделан вывод о том, что все услуги 38 класса МКТУ и услуги 41 класса МКТУ «*видеосъемка*», «*монтаж видеозаписей*», «*монтирование теле- и радиопрограмм*», «*передачи развлекательные телевизионные*», «*производство видеофильмов*», «*производство кинофильмов*», «*радиопередачи развлекательные*», «*развлечения*», «*служба новостей*», «*шоу-программы*», имеющиеся в перечне оспариваемой регистрации, однородны услугам 38 и 41 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки лица, подавшего возражение, поскольку сравниваемые услуги 38 класса МКТУ подпадают под одно родовое понятие (виды связи, услуги служб связи, услуги по предоставлению информации) и имеют общее назначение, а именно общую область применения (телекоммуникации) и цель применения (установление и поддержание связи, передача информации посредством электронных средств связи), имеют общий круг потребителей (например, теле- и киностудии, телезрители), имеют идентичные условия оказания; а названные услуги 41 класса МКТУ однородны услугам 38 класса МКТУ, указанным в перечне свидетельства № 538851, и услугам 41 класса МКТУ, указанным в международной регистрации

№ 839319 (могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения, так как связаны с производством кинопродукции и различных развлекательных программ на радио и телевидении, в том числе и информационного, обучающего и просветительского характера, то есть имеют общую сферу применения (деятельность телевидения, радиостанций, киностудий) и функциональное назначение (предоставление публике результатов деятельности телевидения, радиостанций, киностудий), являются сопутствующими (например, трансляция кинофильмов и шоу-программ невозможна без осуществления услуг связи и сопутствующих услуг (проката теле- и радиооборудования, услуг по предоставлению информации)).

Дополнительно в возражении приведена судебная практика, акты толкования (Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой ГК РФ», акты Суда по интеллектуальным правам по делам №№ СИП-769/2016, СИП-768/2017, СИП-46/2019, СИП-128/2019), касающиеся вопросов оценки сходства товарных знаков до степени их смешения.

В рамках доводов о несоответствии оспариваемого товарного знака подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса лицом, подавшим возражение, также приведена практика Суда по интеллектуальным правам (постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 04.06.2018 по делу № СИП-539/2017, решение Суда по интеллектуальным правам от 08.11.2019 по делу № СИП-672/2019). Кроме того, отмечается, что обозначение «TOP GEAR» обладает широкой известностью в отношении лица, подавшего возражение, в том числе и в отношении услуг 41 класса МКТУ, а именно услуг, относящихся к развлечениям, развлекательным передачам, видеофильмам. В частности, указано, что лицо, подавшее возражение, является одной из старейших и крупнейших в мире корпораций в сфере радио, телевидения и Интернет-вещания; «TOP GEAR» является названием телевизионного проекта, посвященного автомобилям, получившего мировое признание (в 2005 г. проект «TOP GEAR» выиграл международную премию «Эмми» в номинации лучший сценарий развлекательной передачи, с 2004 по 2006 гг. был трижды номинирован на приз Британской Телевизионной Академии в категории лучший полнометражный

фильм; в 2004 и 2005 гг. проект «TOP GEAR» был номинирован на премию Национального телевидения, а в 2006, 2007 и 2008 гг. выиграл ее; в конце 2009 г. «TOP GEAR» был признан лучшей программой десятилетия; по состоянию на 2013 г. аудитория программы в странах, где осуществляется официальная трансляция программы, составляла около 350 миллионов человек; права на вещание телевизионного шоу были переданы компаниям в 214 государствах по всему миру, включая Россию; в период с 2004 по 2007 гг. телевизионное шоу в России транслировалось на телеканале «НТВ»; позднее права на вещание были приобретены каналом «РЕН ТВ» и «Discovery»; в 2009 г. был выпущен специальный русский сезон «TOP GEAR»; с 2010 г. программа выходила на телеканале «Россия 2», с 2013 г. – на телеканале «24 Техно»; в настоящий момент телевизионное шоу транслируется на телеканале «Авто плюс», в 2017 г. около 279 тысяч российских пользователей посетили официальный веб-сайт, посвященный телепередаче «TOP GEAR» (www.topgear.com), в 2016 г. – около 210 тысяч российских пользователей; канал «YouTube», посвященный телепередаче «TOP GEAR», посетило в 2015 и в 2016 гг. около 500 тысяч пользователей из России; на веб-сайте www.topgear.com около 5,7 миллионов человек являются зарегистрированными пользователями; российскую версию веб-сайта (www.topgearrussia.ru) в 2016 г. посещало около 700 000 пользователей в месяц; по состоянию на 2018 г. в официальной группе «TOP GEAR» на веб-сервисе «YouTube» около 5,6 миллионов подписчиков; социальная сеть «Facebook» насчитывает около 21 миллиона фанатов; игровое приложение «TOP GEAR», в соответствии со статистическими данными, скачивалось с официального сайта около 8,9 миллионов раз; российский журнал «TOP GEAR» с информацией о новинках из мира автомобилей выпускается с 2004 г.; международные продажи журнала «TOP GEAR» составляют около 1 миллиона экземпляров; лицом, подавшим возражение, также запущена серия ежегодных развлекательных шоу «TOP GEAR LIVE», проходящих с 2003 г. в Великобритании, а с 2012 г. в России, в спортивном комплексе «Олимпийский»; гастрольные шоу «Top Gear» в Европе, Северной Америке и Азии посетило более 1,5 миллиона человек).

Кроме того, в возражении отмечается, что обозначение «TOP GEAR» является международным брендом и зарегистрировано в качестве товарного знака на имя лица, подавшего возражение, в Великобритании, в США, а также охраняется во всех странах Европейского союза, известность бренда подтверждается результатами опроса мнения российских потребителей, проведенного Фондом содействия изучению общественного мнения «Всероссийский центр изучения общественного мнения» (ВЦИОМ). Также приведены ссылки на судебные акты, принятые с учетом результатов исследования общественного мнения (например, дела №№ СИП-171/2016, СИП-73/2017, СИП-421/2016, СИП-839/2014, А21-2768/2012).

В завершение лицо, подавшее возражение, поясняет свою заинтересованность в подаче возражения наличием исключительных прав на противопоставленные в возражении товарные знаки и подачей заявки № 2018713097 на регистрацию товарного знака «TOP GEAR» в отношении 38 и 41 классов МКТУ, по результатам рассмотрения которой Роспатентом противопоставлен оспариваемый товарный знак.

На основании вышеизложенного в возражении выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 623091 в отношении всех услуг 38 класса МКТУ и следующих услуг 41 класса МКТУ: «*видеосъемка*», «*монтаж видеозаписей*», «*монтирование теле- и радиопрограмм*», «*передачи развлекательные телевизионные*», «*производство видеофильмов*», «*производство кинофильмов*», «*радиопередачи развлекательные*», «*развлечения*», «*служба новостей*», «*шоу-программы*».

К возражению приложены следующие материалы:

- (1) распечатки сведений о товарных знаках по свидетельствам №№ 623091, 538851, о знаке по международной регистрации № 839319, о заявке № 2018713097;
- (2) распечатки из сети Интернет;
- (3) отчет ВЦИОМ.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с поступившим возражением, отзыв по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (22.04.2016) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

При установлении способности обозначения ввести потребителя в заблуждение учитываются в том числе сведения о товарных знаках или иных средствах индивидуализации, предоставление правовой охраны которым признано недействительным на том основании, что действия правообладателя, связанные с их регистрацией и использованием, были признаны в установленном законодательством Российской Федерации порядке актом недобросовестной

конкуренции или злоупотреблением правом на основании решения федерального антимонопольного органа и его территориальных органов или решения суда.

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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 42 Правил 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; расположение 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 обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов

обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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

Согласно пункту 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).

Оспариваемый товарный знак « **TopGear** » по свидетельству № 623091 (приоритет от 22.04.2016) является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в одно слово. Товарный знак зарегистрирован в отношении следующего перечня услуг:

38 – вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное; доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; информация по вопросам дистанционной связи; маршрутизации и соединения телекоммуникационные; обеспечение доступа в Интернет [услуги провайдеров]; обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача срочных объявлений; передача телеграмм; почта электронная; прокат аппаратуры для передачи сообщений; прокат модемов; прокат оборудования для

телекоммуникационной связи; прокат телефонных аппаратов; прокат факсимильных аппаратов; радиовещание; связь волоконно-оптическая; связь радиотелефонная; связь с использованием компьютерных терминалов; связь спутниковая; связь телеграфная; связь телефонная; связь факсимильная; служба пейджинговая [с использованием радио, телефона или других средств электронной связи]; телеконференции [Интернет]; услуги абонентской телеграфной службы; услуги по предоставлению телеграфной связи; услуги по предоставлению телефонной связи;

41 – академии [обучение]; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; бронирование билетов на спектакли; видеосъемка; воспитание в дошкольных учреждениях; воспитание физическое; дискотеки; дублирование; игры азартные; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; киностудии; клубы здоровья; клубы культурно-просветительные и развлекательные; клубы-кафе ночные; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; мюзик-холлы; обеспечение интерактивное игрой [через компьютерную сеть]; образование религиозное; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация баллов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досугов; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов учебных или развлекательных; организация лотерей; организация развлечений на базах отдыха; организация спектаклей [услуги импресарио]; организация спортивных состязаний; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; передачи развлекательные телевизионные; передвижные библиотеки; предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; представления театрализованные; представления театральные; проведение экзаменов; программирование спортивных состязаний; производство видеофильмов; производство кинофильмов;

прокат аудио- и звукозаписей; прокат аудиооборудования; прокат видеомagneтофонов; прокат видеофильмов; прокат декораций для шоу-программ; прокат кинопроекторов и кинооборудования; прокат кинофильмов; прокат театральных декораций; радиопередачи развлекательные; развлечения; развлечения гостей; служба новостей; составление программ встреч [развлечение]; услуги музеев [презентация, выставки]; услуги образовательно-воспитательные; услуги переводчиков; услуги по написанию сценариев; услуги студий записи; фотографирование; фоторепортажи; цирки; школы-интернаты; шоу-программы;

42 – *анализ компьютерных систем; архитектура; аутентификация произведений искусств; восстановление компьютерных баз данных; дизайн художественный; изучение технических проектов; инжиниринг; инсталляция программного обеспечения; информация метеорологическая; испытания материалов; испытания текстильных изделий; исследования в области бактериологии; исследования в области биологии; исследования в области геологии; исследования в области косметологии; исследования в области права; исследования в области механики; исследования в области физики; исследования в области химии; исследования и разработка новых товаров [для третьих лиц]; исследования нефтяных месторождений с целью эксплуатации; исследования подводные; исследования технические; калибровка [измерения]; консультации в области компьютерной техники; консультации по вопросам защиты окружающей среды; консультации по вопросам архитектуры; контроль за нефтяными скважинами; контроль качества; контроль технический автомобильного транспорта; межсоединение; моделирование одежды; модернизация программного обеспечения; обзоры в области геологии; обзоры в области нефтяных месторождений; обслуживание техническое программного обеспечения; оформление интерьера; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; планирование городское; преобразование данных и информационных программ [не физическое]; проектирование компьютерных систем; прокат компьютеров; прокат средств программного обеспечения; разведка геологическая; разведка нефтяных месторождений; размещение веб-сайтов; размножение компьютерных программ;*

разработка программного обеспечения; разработка планов в области строительства; рассеивание облаков; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров; услуги в области промышленной эстетики; услуги в области химии; услуги дизайнеров в области упаковки; экспертиза инженерно-техническая;

43 – агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; закусочные; кафе; кафетерии; мотели; пансионаты; пансионаты для животных; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат передвижных строений; прокат палаток; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом; ясли детские.

Противопоставленный в возражении знак «**TOP GEAR**» по международной регистрации № 839319 (дата международной регистрации от 20.07.2004), принадлежащий лицу, подавшему возражение, является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана противопоставленного знака по международной регистрации действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 16 класса МКТУ (*печатная продукция; печатные издания; периодические издания; книги; буклеты; журналы; каталоги; путеводители; пакеты; бумажные пакеты; проспекты; брошюры; программы; канцелярские товары; переплетные материалы; материалы художников (иные, чем краски или лаки); кисти для рисования; учебно-методические материалы (кроме аппаратуры); пишущие инструменты; ручки, карандаши и мелки; ластик; плакаты; фотографии; фотоальбомы; ежедневники; календари; чертежи (графические); наклейки; обычные игральные карты; печатные компьютерные программы; бумажная лента и карточки используемые для обработки информации; части и принадлежности, включенные в этот класс для всех вышеперечисленных товаров) и услуг 41 класса МКТУ (*издательские**

услуги, включая предоставление электронных публикаций в режиме онлайн; публикация веб-журналов, журналов и периодических изданий; публикация веб-журналов, журналов и периодических изданий по компьютерным сетям и каналам связи, включая Интернет).

Противопоставленный в возражении товарный знак «TOP GEAR» по свидетельству № 538851 (приоритет от 10.12.2013), принадлежащий лицу, подавшему возражение, является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана данного товарного знака действует в отношении услуг 38 класса МКТУ – *«вещание; коммуникации и телекоммуникации; вещание и передача радио- и телевизионных программ; передача данных и передача данных по каналам телевизионного вещания; вещание и передача текстов, сообщений, информации, звуков и изображений; передача радио- и телевизионных программ, текстов, сообщений, информации, звуков и изображений посредством коммуникаций и компьютерных сетей; передача информации, сообщений, текстов, звуков, изображений, данных, радио и телевизионных программ посредством компьютера; вещание и передача цифровой информации посредством кабеля, провода или волокна; получение и обмен информацией, текстами, сообщениями, звуками, изображениями и данными; служба электронной почты; интерактивная видео текстовая служба [телекоммуникации]; новостная информация и агентства печати новостей; отправка сообщений; коммуникации посредством и/или между компьютерами и компьютерными терминалами; коммуникации для доступа к базам данных и компьютерным сетям; коммуникационные услуги для доступа к информации, текстам, звукам, изображениям и данным посредством коммуникаций и компьютерных сетей; шлюзовая связь для доступа к коммуникациям или компьютерной сети; извлечение, обеспечение или отображение информации из банка данных, хранящегося на компьютере; электронное отображение информации, сообщений, текстов, изображений и данных; предоставление телекоммуникационных услуг онлайн; информационные услуги онлайн [информация по вопросам связи]; информационные и консультационные услуги, относящиеся к*

вышеперечисленным услугам; все вышеуказанные услуги, относящиеся к автомобильным или моторным транспортным средствам».

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков показал, что сравниваемые товарные знаки включают фонетически и семантически тождественные словесные элементы «TOP GEAR», что обуславливает ассоциирование их друг с другом в целом.

По визуальному признаку сходства сравниваемые товарные знаки являются сходными, поскольку представляют собой словесные обозначения с идентичным буквенным составом. Расположение словесных элементов оспариваемого товарного слитно является несущественным отличием, поскольку не меняет восприятие обозначения как сочетания слов «TOP» и «GEAR».

Таким образом, оспариваемый товарный знак является сходным с товарными знаками лица, подавшего возражение, при этом степень сходства следует признать высокой.

Анализ однородности услуг, приведенных в перечне свидетельства № 623091, и услуг, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных в возражении товарных знаков, показал следующее.

В ситуации, когда средства индивидуализации незначительно отличаются друг от друга, диапазон товаров/услуг, которые следует рассматривать как однородные, расширяется.

В рассматриваемом случае сопоставляемые средства индивидуализации обладают высокой степенью сходства, в связи с чем имеются основания для расширения диапазона услуг, которые следует рассматривать как однородные.

При этом услуги 38 класса МКТУ оспариваемого товарного знака *«вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное; доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; информация по вопросам дистанционной связи; маршрутизации и соединения телекоммуникационные; обеспечение доступа в Интернет [услуги провайдеров]; обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача срочных объявлений; передача телеграмм;*

почта электронная; радиовещание; связь волоконно-оптическая; связь радиотелефонная; связь с использованием компьютерных терминалов; связь спутниковая; связь телеграфная; связь телефонная; связь факсимильная; служба пейджинговая [с использованием радио, телефона или других средств электронной связи]; телеконференции [Интернет]; услуги абонентской телеграфной службы; услуги по предоставлению телеграфной связи; услуги по предоставлению телефонной связи» однородны услугам 38 класса МКТУ противопоставленной регистрации («вещание; коммуникации и телекоммуникации; вещание и передача радио- и телевизионных программ; передача данных и передача данных по каналам телевизионного вещания; вещание и передача текстов, сообщений, информации, звуков и изображений; передача радио- и телевизионных программ, текстов, сообщений, информации, звуков и изображений посредством коммуникаций и компьютерных сетей; передача информации, сообщений, текстов, звуков, изображений, данных, радио и телевизионных программ посредством компьютера; вещание и передача цифровой информации посредством кабеля, провода или волокна; получение и обмен информацией, текстами, сообщениями, звуками, изображениями и данными; служба электронной почты; интерактивная видео текстовая служба [телекоммуникации]; новостная информация и агентства печати новостей; отправка сообщений; коммуникации посредством и/или между компьютерами и компьютерными терминалами; коммуникации для доступа к базам данных и компьютерным сетям; коммуникационные услуги для доступа к информации, текстам, звукам, изображениям и данным посредством коммуникаций и компьютерных сетей; шлюзовая связь для доступа к коммуникациям или компьютерной сети; извлечение, обеспечение или отображение информации из банка данных, хранящегося на компьютере; электронное отображение информации, сообщений, текстов, изображений и данных; предоставление телекоммуникационных услуг онлайн; информационные услуги онлайн [информация по вопросам связи]; информационные и консультационные услуги, относящиеся к вышеперечисленным услугам; все вышеуказанные услуги, относящиеся к автомобильным или моторным транспортным средствам»),

поскольку данные услуги оказываются в одной отрасли (связь, телекоммуникации), имеют один круг потребителей и назначение.

Сопоставляемые услуги относятся к одному роду услуг – «телекоммуникационные услуги», под которыми понимают передачу звуковой информации, изображений и других информационных потоков через системы кабельной, радиотрансляционной, релейной или спутниковой связи, включая телефонную, телеграфную связь и телекс, услуги по аренде линий связи, сетей передачи звука, изображения и данных (Официальная терминология Академик.ру, 2012, источник: https://official.academic.ru/26028/Телекоммуникационные_услуги).

Согласно терминологии, принятой в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» (в редакции на 22.04.2016), под услугой связи понимается деятельность по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений.

Услуги *«прокат аппаратуры для передачи сообщений; прокат модемов; прокат оборудования для телекоммуникационной связи; прокат телефонных аппаратов; прокат факсимильных аппаратов»* 38 класса МКТУ оспариваемого перечня представляют собой деятельность по предоставлению во временное пользование оборудования (технических средств) для передачи и (или) приема сигналов электросвязи по линиям связи, подключенного к абонентским линиям и находящегося в пользовании абонентов или предназначенного для таких целей (пользовательское оборудование (оконечное оборудование), согласно статье 2 ФЗ «О связи»). Данная деятельность тесно связана с оказанием услуг связи, названные услуги являются взаимодополняемыми, как правило, имеют один источник происхождения, что свидетельствует об однородности всех услуг 38 класса МКТУ оспариваемого перечня услугам 38 класса МКТУ, указанным в свидетельстве № 538851.

Услуги 41 класса МКТУ *«видеосъемка; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; передачи развлекательные телевизионные; производство видеофильмов; производство кинофильмов; радиопередачи развлекательные; развлечения; служба новостей; шоу-программы»*, в отношении которых

оспаривается правовая охрана товарного знака по свидетельству № 623091, представляют услуги по созданию теле(радио-) программ и сопутствующей деятельности, неразрывно связанной с созданием таких программ. Данные услуги могут быть признаны однородными услугам *«вещание и передача радио- и телевизионных программ; передача данных и передача данных по каналам телевизионного вещания; вещание и передача текстов, сообщений, информации, звуков и изображений; передача радио- и телевизионных программ, текстов, сообщений, информации, звуков и изображений посредством коммуникаций и компьютерных сетей; передача информации, сообщений, текстов, звуков, изображений, данных, радио и телевизионных программ посредством компьютера; вещание и передача цифровой информации посредством кабеля, провода или волокна; информационные и консультационные услуги, относящиеся к вышеперечисленным услугам; все вышеуказанные услуги, относящиеся к автомобильным или моторным транспортным средствам»*, указанным в свидетельстве № 538851, поскольку они являются взаимодополняемыми, могут быть расценены потребителями как происходящие из одного коммерческого источника. Кроме того, названные услуги однородны услугам 41 класса МКТУ, указанным в международной регистрации № 839319, поскольку они также направлены на распространение массовой информации, под которой понимаются предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы (см. статью Федерального закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации»), следовательно, могут быть отнесены к родовой группе услуг СМИ, имеют общее назначение и круг потребителей.

Таким образом, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 538851 и знаком по международной регистрации № 839319 в отношении однородных услуг 38 (всех), 41 (*видеосъемка, монтаж видеозаписей, монтирование теле- и радиопрограмм, передачи развлекательные телевизионные, производство видеофильмов, производство кинофильмов, радиопередачи развлекательные, развлечения, служба новостей, шоу-*

программы) классов МКТУ, следовательно, не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Согласно доводам возражения, в отношении иных услуг оспариваемого перечня правовая охрана товарного знака по свидетельству № 623091 не оспаривается.

В отношении довода возражения о способности оспариваемого обозначения вводить потребителя в заблуждение следует отметить, что сложившаяся практика рассмотрения аналогичных споров Роспатентом показывает необходимость учета фактических обстоятельств, таких как предшествующий опыт и знание потребителя определенной продукции (услуг), ее производителя (лица, их оказывающего).

Таким образом, нуждаются в установлении вероятные ассоциативные связи, возникающие у средних потребителей, являющихся адресатами конкретных товаров/услуг, в отношении конкретного обозначения.

В этой связи коллегией принята во внимание известность потребителям обозначения «TOP GEAR» как названия телевизионного проекта, посвященного автомобилям, получившего признание и приобретшего популярность в различных странах мира. Вещание телепрограммы осуществлялось до даты приоритета оспариваемого товарного знака во многих странах мира, включая Россию (в частности, в период с 2004 по 2007 гг. телевизионное шоу в России транслировалось на федеральном телеканале «НТВ», с 2010 г. программа выходила на телеканале «Россия 2»).

Следует также отметить, что результаты социологического опроса, представленные с возражением (3), были оценены Судом по интеллектуальным правам как репрезентативные, свидетельствующие о высоком уровне известности товарного знака в России и наличии у российских потребителей ассоциаций между обозначением «TOP GEAR» и лицом, подавшим возражение (см. решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-398/2018, участниками которого были стороны настоящего спора).

С учетом изложенного у коллегии имеются основания вывода о том, что обозначение «TOP GEAR» на протяжении многих лет, в том числе, до даты

приоритета оспариваемой регистрации, использовалось на территории России и стало известным российским потребителям в связи с вещанием одноименного телешоу.

Таким образом, сложившаяся на рынке репутация лица, подавшего возражение, в связи с оказанием им услуг по вещанию телешоу, осуществлению сопутствующей деятельности, обуславливает представления потребителей о происхождении услуг, маркированных почти тождественным обозначением «ТорGear», из того же коммерческого источника, что не соответствует действительности.

Перечень оспариваемой регистрации включает услуги 38 и 41 классов МКТУ (в рамках доводов возражения), которые являются услугами развлечений, а также вещания (в том числе телевизионного), то есть относятся к тем же группам услуг, что и услуги лица, подавшего возражение. Маркировка оспариваемым товарным знаком перечисленных услуг, может привести к введению в заблуждение потребителей относительно лица, оказывающего услуги, основанном на предшествующем опыте и знаниях потребителей о деятельности лица, подавшего возражение, осуществляемой с использованием товарных знаков «TOP GEAR».

В связи с указанным регистрацией на имя иного лица словесного обозначения «ТорGear», имеющего высокую степень сходства со ставшим известным на 22.04.2016 обозначением «TOP GEAR», не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.01.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 623091 недействительным в отношении всех услуг 38 класса МКТУ и услуг 41 класса МКТУ – «видеосъемка, монтаж видеозаписей, монтирование теле- и радиопрограмм, передачи развлекательные телевизионные, производство видеофильмов, производство кинофильмов, радиопередачи развлекательные, развлечения, служба новостей, шоу-программы».