

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. №321-ФЗ, 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 03.12.2021 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Mast-Jägermeister, Германия (далее – заявитель), на решение Роспатента от 08.02.2021 по знаку по международной регистрации №1507120, при этом установлено следующее.

Регистрация знака **JAGER MUSIC AWARDS** с приоритетом от 07.11.2019 произведена Международным Бюро ВОИС за №1507120 – (1) на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 35, 38, 41 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 08.02.2021 принято решение, согласно которому знаку по международной регистрации №1507120 отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных услуг 41 класса МКТУ на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку указанный знак (1)



сходен до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №472220 с приоритетом от 04.10.2012 – (2), зарегистрированным на имя ТОРИХОС

ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД, Кипр, в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ.

Кроме того, входящий в состав знака словесный элемент «MUSIC AWARDS» является неохраняемым элементом на основании пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 03.12.2021 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель отмечает, что срок действия противопоставленного товарного знака (2) истек 30.09.2021, в связи с чем указанный товарный знак не может являться препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку в отношении заявленных услуг 41 класса МКТУ;

- заявитель не оспаривает довод экспертизы относительно того, что словесный элемент «MUSIC AWARDS» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 08.02.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1507120 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В подтверждение изложенного заявителем были представлены сведения о противопоставленном товарном знаке – [1].

На заседании коллегии, состоявшемся 13.01.2022, заявителем было представлено ходатайство о переносе даты заседания коллегии с тем, чтобы удостовериться будет ли продлен срок действия противопоставленного товарного знака (2).

В удовлетворении данного ходатайства было отказано в связи со следующим.

Согласно данным Госреестра срок действия указанной регистрации, действительно, истек 30.09.2021, однако в соответствии с нормой пункта 2 статьи 1491 Кодекса по ходатайству правообладателя ему может быть предоставлено шесть месяцев (до 30.03.2022) по истечении срока действия исключительного права на товарный знак для подачи соответствующего заявления о продлении срока действия исключительного права на товарный знак. Правообладатель товарного знака (2)

воспользовался предоставленным ему правом и представил ходатайство о продлении срока действия принадлежащего ему товарного знака (2)

В настоящее время срок действия исключительного права на товарный знак по свидетельству №472220 продлен до 30.09.2031. Дата внесения записи в Государственный реестр: 31.01.2022.

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

С учетом даты (07.11.2019) приоритета знака по международной регистрации №1507120 правовая база для оценки его охраноспособности 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, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) 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, указывающих на их вид, качество, количество, свойство, 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 пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

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.

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

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

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

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

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

Рассматриваемый знак **JAGER MUSIC AWARDS** по международной регистрации №1507120 – (1) представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Входящий в состав рассматриваемого знака словесный элемент «MUSIC AWARDS» (music awards – музыкальная премия, музыкальный приз, см. Яндекс-переводчик) в отношении заявленных товаров и услуг указывает на их свойство и назначение и является неохранным элементом на основании пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Согласно решению Роспатента от 08.02.2021 знаку по международной регистрации №1507120 отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных услуг 41 класса МКТУ.

В качестве сходного до степени смешения с рассматриваемым знаком экспертизой



был противопоставлен товарный знак по свидетельству № 472220 – (2), который представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «JAGGER» и изобразительный элемент в виде круглой фигуры.

Как было указано выше, срок действия исключительного права на товарный знак по свидетельству №472220 (2) продлен до 30.09.2031, в связи с чем указанный товарный знак не может не учитываться при анализе рассматриваемого знака (1) на соответствие требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Сходство сравниваемых знаков (1) и (2) обусловлено фонетическим сходством, приближенному к тождеству, словесных элементов «JAGER» - «JAGGER», несущих в знаках основную индивидуализирующую нагрузку. При этом коллегия учитывала,

что удвоение букв [GG] в знаке (2) при фонетическом восприятии приводит к одному звуку [G].

Что касается семантического признака сходства, то словесный элемент «JAGER» в переводе с немецкого языка на русский язык означает «охотник, егерь», словесный элемент «JAGGER» в переводе с английского языка на русский язык означает «разносчик, повозка». Вместе с тем, данные слова выполнены буквами латинского алфавита и сходны по звучанию, в связи с чем средним российским потребителем, имеющим средние познания в грамматике немецкого и английского языков, восприятие данных слов в первую очередь будет определяться их фонетикой.

Что касается графического признака сходства, то между сравниваемыми знаками имеются визуальные различия, однако при сравнительном анализе коллегия исходила из того, что решающее значение при восприятии сопоставляемых обозначений в целом имеет фонетический фактор сходства основных словесных элементов. При этом коллегия учитывала, что исполнение словесных элементов «JAGER» - «JAGGER» буквами одного алфавита усиливает их сходство.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве знаков (1) и (2) по фонетическому признаку сходства, который в данном случае является основным.

Анализ однородности услуг 41 класса МКТУ показал следующее.

Услуги 41 класса МКТУ *«Education; training; entertainment services; sporting activities; cultural activities; arranging of music and entertainment performances; production of music; provision of club entertainment services; arranging and conducting of concerts; presentation of awards in the field of music / Образование; обучение; развлекательные услуги; спортивные мероприятия; культурная активность; организация музыкальных и развлекательных представлений; производство музыки; предоставление клубных развлекательных услуг; организация и проведение концертов; вручение наград в области музыки»*, указанные в перечне рассматриваемого знака (1) и услуги 41 класса МКТУ *«агентства по предоставлению моделей для художников; академии [обучение]; аренда теннисных кортов; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; бронирование билетов на спектакли; видеосъемка; воспитание в дошкольных учреждениях; воспитание физическое; дискотеки; дрессировка животных; дублирование; игры азартные;*

издание книг; 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; макетирование публикаций, за исключением рекламных; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; мюзик-холлы; обеспечение интерактивное игрой [через компьютерную сеть]; обеспечение интерактивными электронными публикациями [не загружаемыми]; образование религиозное; обучение гимнастике; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досугов; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов красоты; 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]; парки аттракционов; перевод с языка жестов; передачи развлекательные телевизионные; передвижные библиотеки; предоставление оборудования для караоке; предоставление полей для гольфа; предоставление спортивного оборудования; 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 видеокамер; прокат видеомagneтофонов; прокат видеофильмов; прокат декораций для шоу-программ; прокат кинопроекторов и кинооборудования; прокат кинофильмов; прокат оборудования стадионов; прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий; прокат радио- и телевизионных приемников; прокат снаряжения для подводного погружения; прокат спортивного оборудования [за исключением транспортных средств];

прокат театральных декораций; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов [за исключением рекламных]; радиопередачи развлекательные; развлечение гостей; развлечения; редактирование текстов, за исключением рекламных; сады зоологические; служба новостей; составление программ встреч [развлечение]; сочинение музыки; спортивные лагеря [стажировка]; субтитрование; услуги казино; услуги каллиграфов; услуги музеев [презентация, выставки]; услуги образовательно-воспитательные; услуги оркестров; услуги переводчиков; услуги по написанию сценариев; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги студий записи; формирование цифрового изображения; фотографирование; фоторепортажи; цирки; школы-интернаты; шоу-программы», указанные в перечне противопоставленного товарного знака (2), однородны, поскольку относятся к одной родовой группе услуг «образование, воспитание» или «развлечение», соответственно, имеют одно назначение «получение знаний (спортивных навыков)» - «развлечение, проведение досуга», один круг потребителей и рынок сбыта.

Сходство сравниваемых знаков (1) и (2) и однородность услуг 41 класса МКТУ заявителем не оспаривается.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что знак по международной регистрации №1507120 является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №472220 в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ и, следовательно, не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 18.01.2022 поступило обращение, в котором заявитель отмечает, что ситуация, связанная с продлением противопоставленного товарного знака прямым образом или косвенно подпадает под положения абзаца 2 пункта 45 Правил ППС, в соответствии с которыми в случае выявления новых оснований в ходе рассмотрения спора заявителю должна быть предоставлена возможность предоставить свое мнение.

В отношении указанного довода следует отметить, что в соответствии с требованиями пункта 45 Правил коллегией не были выявлены какие-либо дополнительные основания, препятствующие предоставлению правовой охраны рассматриваемому обозначению, в связи с чем каких-либо дополнительных пояснений

относительно противопоставленного товарного знака (2) коллегии представлять не требовалось.

В обращении заявитель также отмечает, что возражение было им подано, когда противопоставленный товарный знак (2) не был продлен и поскольку правообладателем были поданы документы о продлении срока действия принадлежащего ему товарного знака (2), то заявитель мог воспользоваться возможностью получения письма-согласия, но не получил такой возможности ввиду отказа переноса возражения на более поздний срок.

В отношении данного довода коллегия отмечает, что заявителем не было представлено ходатайство о переносе даты рассмотрения возражения по указанным мотивам. Кроме того, коллегия отмечает, что о противопоставленном товарном знаке заявитель узнал, когда в его адрес 26.05.2020 было направлено решение о предварительном отказе в предоставлении правовой охраны рассматриваемому знаку. При этом на дату 26.05.2020 срок действия противопоставленного товарного знака не истек и заявитель мог воспользоваться возможностью обращения к правообладателю противопоставленного товарного знака для получения письма-согласия на момент.

Вместе с тем, коллегия также отмечает, что в своем ответе на предварительный отказ (исх.№ ММ623335 от 30.12.2020) заявитель не оспаривал доводы экспертизы относительно сходства рассматриваемого знака и противопоставленного товарного знака (2) и просил предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1507120 за исключением услуг 41 класса МКТУ, однородных услугам 41 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленного товарного знака. Указанное может свидетельствовать об отсутствии намерения получить письмо-согласие.

Следует также отметить, что при подаче возражения заявитель не мог не знать о норме пункта 2 статьи 1491 Кодекса, согласно которой по ходатайству правообладателя ему может быть предоставлено шесть месяцев по истечении срока действия исключительного права на товарный знак для подачи соответствующего заявления о продлении срока действия исключительного права на товарный знак.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.12.2021, оставить в силе решение Роспатента от 08.02.2021.