


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации (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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 15.01.2021, поданное ООО «ЧИЛЛ ВИЖН», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019737324, при этом установлено следующее.



Обозначение  по заявке №2019737324 было подано 31.07.2019 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019737324 было принято 30.09.2020 на основании заключения по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ.

В отношении услуг 41 класса МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака на основании положений

пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку экспертизой был выявлен сходный до степени смешения товарный знак «Chill» по свидетельству №743482, зарегистрированный с более ранним приоритетом на имя Дмитриева Артема Геннадьевича, Санкт-Петербург, в отношении однородных услуг 41 класса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 15.01.2021 поступило возражение, в котором заявитель сообщил о том, что обозначение по заявке №2019737324 должно быть зарегистрировано в отношении всего заявленного перечня, включая услуги 41 класса МКТУ, в связи с наличием у него исключительного права на средство индивидуализации (фирменное наименование) с более ранним приоритетом, чем противопоставленный экспертизой товарный знак.

Заявитель полагает, что регистрация противопоставленного товарного знака по свидетельству № 743482 является незаконной, в связи с чем им было подано возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку №743483 на основании нарушения пунктов 8 и 10 статьи 1483 Кодекса.

В дополнение к возражению в Роспатент от заявителя 15.02.2021 поступила корреспонденция, в которой сообщается о достигнутом соглашении с правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №743482 и содержится просьба о приобщении письма-согласия Дмитриева Артема Геннадьевича на регистрацию товарного знака по заявке №2019737324 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Поскольку основания для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2019737324 отпали, заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В дополнение к возражению заявителем был представлен оригинал упомянутого письма-согласия.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты поступления (31.07.2019) заявки №2019737324 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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 46 Правил регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

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 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 (сходство словесных обозначений) и 43 (сходство изобразительных и объемных обозначений) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.


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).


В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



«», включающее словесный элемент «CHILL», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, на фоне четырехугольника со скругленными углами. Правовая охрана товарного знака испрашивается в белом, фиолетовом, сиреневом цветовом сочетании.

В соответствии с решением Роспатента от 30.09.2020, препятствием для государственной регистрации заявленного обозначения в полном объеме явился противопоставленный товарный знак по свидетельству №743482, который



представляет собой комбинированное обозначение «», правовая охрана которому предоставлена, в частности, в отношении услуг 41 класса МКТУ:

41 - агентства по предоставлению моделей для художников; академии [обучение]; аренда комнатных аквариумов; аренда произведений искусства; аренда спортивных площадок; аренда теннисных кортов; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; видеосъемка; воспитание физическое; выпуск музыкальной продукции; дискотеки; дрессировка животных; дублирование; игры азартные; издание книг; информация по вопросам воспитания и образования;

информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; кинопрокат; киностудии; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; клубы-кафе ночные [развлечение]; макетирование публикаций, за исключением рекламных; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; написание теле- и киносценариев; образование религиозное; обучение айкидо; обучение гимнастике; обучение дзюдо; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досуга; 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 образовательных форумов неvirtуальных; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация конкурсов красоты; организация костюмированных представлений для развлечений; организация лотерей; организация показов мод в развлекательных целях; организация спектаклей [услуги импресарио]; организация спортивных состязаний; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; парки аттракционов; перевод с языка жестов; передача ноу-хау [обучение]; передачи развлекательные телевизионные; передвижные библиотеки; переподготовка профессиональная; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; предоставление незагружаемых телевизионных программ через сервисы «видео по запросу»; предоставление незагружаемых фильмов через сервисы «видео по запросу»; предоставление полей для гольфа; предоставление спортивного оборудования; предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; представление цирковых спектаклей; представления варьете / представления мюзик-холлов; представления театрализованные; представления театральные; проведение туров с восхождением; проведение фитнес-классов; проведение экзаменов; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеомагнитофонов; прокат видеофильмов; прокат декораций для шоу-программ; прокат звукозаписей; прокат игрушек; прокат кинематографического оборудования; прокат кинофильмов; прокат оборудования для игр; 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; садо [обучение японской чайной церемонии]; сады зоологические; служба новостей; создание фильмов, за исключением рекламных; составление программ встреч [развлечение]; сочинение музыки; субтитрование; тьюторинг; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги видеомонтажа мероприятий; услуги гидов; услуги диск-жокеев; услуги звукорежиссеров для мероприятий; услуги игровые, предоставляемые онлайн через компьютерную сеть; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги казино [игры]; услуги каллиграфов; услуги караоке; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги композиторов; услуги культурные, образовательные или развлекательные, предоставляемые художественными галереями; услуги музеев [презентация, выставки]; услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые помощниками по особым потребностям; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги оркестров; услуги переводчиков; услуги по написанию сценариев, за исключением рекламных; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги проведения квалификационных экзаменов по пилотированию

дронов; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги светотехников для мероприятий; услуги спортивных лагерей; услуги студий записи; услуги устных переводчиков; учреждения дошкольные [воспитание]; фотографирование; фоторепортажи; хронометраж спортивных состязаний; школы-интернаты; шоу-программы.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком было установлено на основании фонетического тождества словесных элементов «SHILL», а также однородности услуг 41 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2019737324 и предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку.

Вместе с тем, заявителем представлено письменное согласие правообладателя противопоставленного товарного знака на регистрацию товарного знака по заявке №2019737324 на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Представленное письмо-согласие свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака в гражданском обороте. Кроме того, сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеют графические различия, обуславливающие различное общее зрительное впечатление от их восприятия потребителем, в связи с чем регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не будет вводить потребителя в заблуждение.

Таким образом, противопоставленный товарный знак по свидетельству №743482 более не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.01.2021, изменить решение Роспатента от 30.09.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019737324.