

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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 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 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 26.05.2021, поданное компанией ГЕЙМ ИНСАЙТ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, Кипр (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №733196, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «**Т R II B E**» по свидетельству №733196 с приоритетом от 05.03.2019 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 05.11.2019 по заявке №2019709474. Правообладателем товарного знака по свидетельству №733196 является ООО «ГК Трайб», г. Химки (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 12, 41 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 26.05.2021, выражено мнение о том, что регистрация товарного

знака по свидетельству №733196 произведена с нарушением требований, установленных положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак «**T R I B E**» по свидетельству № 733196, представляющий собой словесное обозначение, выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, зарегистрированный в отношении перечисленных в перечне услуг 41 класса МКТУ, сходен до степени смешения с товарным знаком лица, подавшего возражение, представляющего собой комбинированное



обозначение «», состоящего из изобразительного элемента в виде пейзажа тропиков, и из словесного элемента «TribeZ», выполненного оригинальным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита, зарегистрированного в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак ассоциируется с принадлежащим лицу, подавшему возражение, товарным знаком по свидетельству №487213, поскольку указанные товарные знаки содержат в себе фонетически и визуально сходные словесные элементы «TRIBE»/«TribeZ».

При этом, лицом, подавшим возражение, указано, что услуги 41 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак по свидетельству №733196, являются однородными услугам 41 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставляемый товарный знак по свидетельству №487213, так как сравниваемые услуги относятся к воспитательно-образовательным услугам, к услугам в сфере развлечений, а также к услугам по организации деловых мероприятий, имеют одно назначение и круг потребителей.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №733196 недействительной частично в отношении всех услуг 41 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В адрес правообладателя, указанный в Госреестре, 08.06.2021 было направлено уведомление о поступившем возражении и о дате заседания коллегии по его рассмотрению, назначенной на 29.07.2021.

На заседании коллегии 29.07.2021 правообладатель отсутствовал и не представил отзыв по мотивам поступившего 26.05.2021 возражения.

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

С учетом даты приоритета (05.03.2019) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №733196 включает в себя 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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.

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

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 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.

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).

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №733196 представляет собой словесное обозначение «**T R I B E**», выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 12, 41 классов МКТУ.

Лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака



«» по свидетельству №487213 (с более ранним приоритетом), который, по его мнению, является сходным до степени смешения с оспариваемым

товарным знаком №733196 и зарегистрирован в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ. Таким образом, компания ГЕЙМ ИНСАЙТ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД признана заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №733196 в отношении услуг 41 класса МКТУ.

При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.



Противопоставленный знак «  » по свидетельству №487213 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде пейзажа тропиков, и из словесного элемента «TribeZ», выполненного оригинальным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 41 класса МКТУ [1].

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показал, что они содержат фонетически сходные словесные элементы: ««TRIBE»/«TribeZ»», что приводит к звуковому сходству обозначений в целом.

Фонетически, заявленное обозначение и противопоставленный ему товарный знак [1] характеризуются сходным звучанием. Так, заявленное обозначение прочитывается как [Т Р А Й Б], а противопоставленный ему товарный знак [1] имеет следующее произношение: [Т Р А Й Б З]. Фонетическое сходство было установлено на основе наличия совпадающих согласных звуков [Т, Р, Й, Б] и совпадающего гласного звука [А], расположенных в одинаковой последовательности. Фонетическое сходство установлено на совпадающей части [Т Р А Й Б]. Таким образом, 5 букв из 6 имеют тождественное звучание.

Визуально заявленное обозначение сближает с противопоставленным товарным знаком [1] использование в них букв латинского алфавита.

Так как в противопоставленном товарном знаке [1] выделена графически часть «TRIBE» (является лексической единицей английского языка и на русский язык переводится как «племя» (<https://woordhunt.ru/word/tribe>)), сравниваемые обозначения являются сходными по семантическому признаку сходства.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ однородности услуг 41 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №733196 и противопоставленного товарного знака [1], показал следующее.

Услуги 41 класса МКТУ «воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; академии [обучение]; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; воспитание физическое; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; 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 не виртуальных; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов красоты; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация костюмированных представлений для развлечений; развлечение гостей; составление программ встреч [развлечение]; услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; учреждения дошкольные [воспитание]; школы-интернаты; шоу-программы» оспариваемого товарного знака являются однородными услугам 41 класса МКТУ «воспитание;

обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; академии [обучение]; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; воспитание физическое; дискотеки; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; клубы-кафе ночные; обучение гимнастике; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; 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 семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация конкурсов красоты; организация спортивных состязаний; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; переподготовка профессиональная; проведение фитнес-классов; проведение экзаменов; развлечение гостей; составление программ встреч [развлечение]; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги музеев [презентация, выставки]; услуги образовательно-воспитательные; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги спортивных лагерей; учреждения дошкольные [воспитание]; школы-интернаты; шоу-программы» противопоставленного товарного знака [1], поскольку сравниваемые услуги относятся к воспитательно-образовательным услугам, к услугам в сфере развлечений, а также к услугам по организации деловых мероприятий, имеют одно назначение и круг потребителей.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №733196 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать убедительным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.05.2021, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по

свидетельству №733196 в отношении услуг 41 класса МКТУ «воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; академии [обучение]; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; воспитание физическое; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; 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 не виртуальных; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов красоты; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация костюмированных представлений для развлечений; развлечение гостей; составление программ встреч [развлечение]; услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; учреждения дошкольные [воспитание]; школы-интернаты; шоу-программы».