

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 (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 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 11.10.2021, поданное Государственным бюджетным учреждением культуры Ленинградской области «Симфонический оркестр Ленинградской области», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №804292, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2020774149 с приоритетом от 23.12.2020 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 01.04.2021 за №804292 на имя Автономной некоммерческой организации подготовки и проведения музыкального фестиваля «Дым над водой», Санкт-Петербург (далее – правообладатель) в отношении услуг 41 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства.



Оспариваемый товарный знак по свидетельству №804292 – (1) представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «ДЫМ НАД ВОДОЙ» и изобразительный элемент, выполненный в виде стилизованного изображения леса и его отражения в воде. Знак охраняется в голубом, светло-голубом, белом цветовом сочетании.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 11.10.2021 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №804292, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктом 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак (1) сходен до степени смешения с принадлежащим лицу, подавшему возражение, товарным знаком



по свидетельству №819125 с приоритетом от 18.09.20019 – (2);

- сходство сравниваемых товарных знаков (1) и (2) обусловлено тем, что они содержат тождественный словесный элемент «ДЫМ НАД ВОДОЙ», являющийся единственным словесным элементом в оспариваемом товарном знаке и доминирующим в противопоставленном товарном знаке, а также тем, что входящие в сравниваемые товарные знаки изобразительные элементы совпадают по внешней форме, смысловому значению и цветовому решению;

- услуги 41 класса МКТУ, указанные в перечне оспариваемого товарного знака (1), однородны услугам 41 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак (2);

- лицо, подавшее возражение, отмечает, что регистрация принадлежащего ему товарного знака (2) была осуществлена на основании решение Роспатента, которым было удовлетворено возражение, поданное им 23.03.2021, на решение Роспатента от 24.11.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020774149;

- заинтересованность лица, подавшего возражение, обусловлена тем, что наличие оспариваемого товарного знака, сходного до степени смешения с товарным знаком, принадлежащим лицу, подавшему возражение, является причиной введения в заблуждение потребителя.

С учетом изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №804292 недействительным полностью.

Позиция правообладателя, надлежащим образом ознакомленного с материалами возражения, сводится к тому, что правовая охрана товарного знака (2), принадлежащего лицу, подавшему возражение, была предоставлена неправомерно.

С учетом даты приоритета (23.12.2020) товарного знака по свидетельству №804292 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 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.

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 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, 43 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 соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Поступившее возражение подано Государственным бюджетным учреждением культуры Ленинградской области «Симфонический оркестр Ленинградской области», Санкт-Петербург, заинтересованность которого обусловлена тем, что данное лицо является правообладателем товарного знака по свидетельству №804292 – (2) с

приоритетом от 18.09.2019, с которым оспариваемый товарный знак (1) является сходным до степени смешения.



Оспариваемый товарный знак по свидетельству №804292 – (1) представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «ДЫМ НАД ВОДОЙ» и изобразительный элемент, выполненный в виде стилизованного изображения леса и его отражения в воде. Знак охраняется в голубом, светло-голубом, белом цветовом сочетании.



Противопоставленный товарный знак по свидетельству №819125 – (2) представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «ДЫМ НАД ВОДОЙ» и «ОТ КЛАССИКИ ДО РОКА», расположенные один под другим, и изобразительный элемент, выполненный в виде стилизованного изображения леса и его отражения в воде. Знак охраняется в темно-бирюзовом, белом цветовом сочетании.



Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака ()



и противопоставленного товарного знака () показал, что они характеризуются высокой степенью сходства, близкой к тождеству, поскольку

содержат тождественные словесные элементы «ДЫМ НАД ВОДОЙ» и тождественные изобразительные элементы, одинаково расположенные по отношению друг к другу, а также выполнены в близком цветовом сочетании (голубом, светло-голубом, белом – темно-бирюзовом, белом).

Сравниваемые товарные знаки (1) и (2) отличаются наличием словосочетания «ОТ КЛАССИКИ ДО РОКА» в противопоставленном товарном знаке (2), что, по мнению коллегии, не оказывает существенного влияния на восприятие сравниваемых товарных знаков в целом, поскольку данный элемент выполнен буквами меньшего размера по сравнению с основным элементом «ДЫМ НАД ВОДОЙ», расположен в нижней части товарного знака и в отношении услуг 41 класса МКТУ, которые относятся к услугам в области обучения и развлечения, является слабым элементом.

Правовая охрана товарному знаку (1) предоставлена в отношении следующих услуг 41 класса МКТУ *«бронирование билетов на зрелищные мероприятия; видеосъемка; выпуск музыкальной продукции; дискотеки; клубы-кафе ночные [развлечение]; консультации и предоставление информации в области подготовки, проведения и организации концертов; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиoproграмм; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досуга; организация и презентация костюмированных представлений для развлечений; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конкурсов [учебных или развлекательных]; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов не виртуальных; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация, постановка, презентация и проведение музыкальных концертов, фестивалей, туров, показов, соревнований и других музыкальных и культурных представлений, событий и мероприятий; организация спектаклей [услуги импресарио]; организация спортивных состязаний; подготовка мероприятий в области кино, музыки, культуры и спорта, а также живых развлекательных мероприятий; подготовка церемоний награждения и гала концертов*

для развлечения; пост-монтажные редакторские услуги в области музыки, видео и фильмов; предоставление информации в области отдыха; предоставление информации в области развлечений, музыки, живых выступлений и развлекательных мероприятий; предоставление информации, комментариев и статей в области музыки посредством компьютерных сетей; предоставление отзывов пользователей в развлекательных или культурных целях; предоставление рейтинга пользователей в развлекательных или культурных целях; предоставление цифровой [не загружаемой] музыки через Интернет; предоставление электронных публикаций онлайн в области музыки, не доступных для скачивания; представление цирковых спектаклей; представление варьете; представления театрализованные; представления театральные; преподавание в области музыки; продюсирование и руководство событиями в области радиовещания и музыки; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат декораций для шоу-программ; прокат звукозаписей; прокат оборудования стадионов; прокат осветительной аппаратуры для театров и телестудий; прокат театральных декораций; публикация музыки; развлечения; развлечение гостей; составление программ встреч [развлечение]; сочинение музыки; услуги видеомонтажа мероприятий; услуги диск-жокеев; услуги звукорежиссеров для мероприятий; услуги караоке; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги композиторов; услуги образовательно-воспитательные в области музыки и танцев; услуги оркестров; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги развлекательные в области кино, музыки, телевизионных фильмов и театра; услуги светотехников для мероприятий; услуги студий записи; фотографирование; фоторепортажи; шоу-программы».

Правовая охрана знаку предоставлена в отношении следующих услуг 41 класса МКТУ *«выпуск музыкальной продукции; информация по вопросам развлечений; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; сочинение музыки; услуги композиторов; услуги оркестров; шоу-программы; организация музыкальных фестивалей; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; видеосъемка; организация балов; организация досуга; организация и проведение конференций; предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых».*

Анализ однородности услуг, указанных в перечнях сравниваемых товарных знаков (1) и (2) показал, что сопоставляемые услуги однородны, поскольку одни из них тождественны, другие относятся к родовой группе услуг «обучение и развлечение», имеют одно назначение – образовательно-воспитательное и развлекательное, один круг потребителей (широкий круг потребителей) и одно место оказания услуг.

В этой связи при маркировке однородных услуг товарными знаками, имеющими высокую степень сходства, существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности их одному лицу.

Таким образом, утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №804292 положениям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, в отношении услуг 41 класса МКТУ может быть признано правомерным.

Что касается довода правообладателя относительно неправомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 819125, то коллегия отвечает, что в рамках настоящего возражения данный довод не может быть рассмотрен, так как обстоятельства регистрации указанного товарного знака должны рассматриваться отдельно. Правообладатель может воспользоваться предоставленным ему правом и согласно положениям статьи 1512 и 1513 Кодекса подать в Роспатент соответствующее возражение, которое будет рассмотрено.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.10.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №804292 недействительным полностью.