


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона 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 № 4520, рассмотрела поступившее 17.02.2020 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Грин Сайд», Алтайский край (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019704291, при этом установлено следующее.



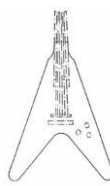
Обозначение «  » по заявке №2019704291, поданной 05.02.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 09, 16, 35, 41 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

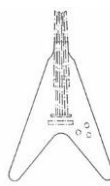
Роспатентом принято решение от 31.01.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019704291, обоснованное в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения несоответствием последнего требованиям пункта 3, пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку выявлены сходные

до степени смешения товарные знаки и заявленное на регистрацию обозначение, а именно:



1) Товарный знак " " (1) по свидетельству №692663 с приоритетом от 30.10.2017, зарегистрированный на имя ООО производственная компания "МАШИДА", 454080, г. Челябинск, ул. Тернопольская, 6, пом. 108, для однородных услуг 35 класса МКТУ.



2) Изобразительный товарный знак «  » по свидетельству №507048 с приоритетом от 11.01.2013, зарегистрирован на имя Гибсон Брэндс, Инк., 309 Плас Парк Бульвар, Нашвилл, TN 37217, Соединенные Штаты Америки, для товаров 15 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 09, 16, 35, 41 классов МКТУ.

Кроме того, заявленное обозначение включает изображение гитары "FLYING V" компании "Gibson", впервые запущенной в серийное производство в 1958 году (см. ранее указанные в уведомлении сайты, а именно:

<http://guitarwork.ru/history/history-gibson-flying-v/>;
[https://www.gibson.com/Guitars/flying-v/](https://www.gibson.com/Guitars/flying-v;); <http://jimi.ru/read.php?98516>;
<https://www.muztorg.ru/product/A072584>; <https://reverb.com/news/>; [gibsons-failed-modernist-experiment-the-origins-of-the-flying-v](https://www.gibson.com/news/gibsons-failed-modernist-experiment-the-origins-of-the-flying-v);
<https://blog.discmakers.com/2016/01/the-history-of-the-incomparable-gibson-flying-v-guitar/>;
<https://www.guitarplayer.com/guitaraficionado/get-your-wings-the-history-of-gibsons-iconic-flying-v-guitar>).

В своём ответе заявитель представил копию заявления о внесении изменений в заявленное обозначение от 04.12.2019.

Вместе с тем, 09.01.2020 заявителю направлено письмо ф.402 об отказе в удовлетворении заявления о внесении изменений в заявленное обозначение, поэтому у экспертизы нет оснований для изменения своего решения.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.02.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 31.01.2020. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель не оспаривает сходство до степени смешения с противопоставленным товарным знаком (1);

- единственным препятствием для регистрации комбинированного товарного знака по заявке №2019704291 в отношении товаров и услуг 09, 16 и 41 классов МКТУ, являлось наличие в нем изображения гитары «FLYING V» компании «Gibson», в связи с чем, заявителем 04.12.2019 было подано заявление о внесении изменений в заявленное обозначение;

- предполагалось изменение вида спорного элемента (гитары) на традиционный, общеупотребительный для различных производителей, при этом в связи с тем, что сам по себе спорный элемент в виде гитары не занимает доминирующего положения в заявленном обозначении, а испрашиваемое изменение не меняет даже тип изображенного музыкального инструмента, по мнению заявителя, такое изменение не меняет заявленное обозначение по существу, не меняет его восприятие в целом;

- в результате безосновательного отказа во внесении упомянутых несущественных изменений, заявитель оказался в сложной ситуации, препятствующей осуществлению нормальной коммерческой деятельности, для которой необходима регистрация товарного знака.

На заседании коллегии, состоявшемся 05.06.2020 представитель лица, подавшего возражение, ходатайствовал о внесении изменений в заявленное обозначение, согласно которому заявитель испрашивает изменение заявленного

обозначения, которое выглядят следующим образом:



На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 31.01.2020 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 16, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявке.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты (05.02.2019) подачи заявки №2019704291 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 требованиями пункта 3 (1) 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.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно

товара или его изготовителя учитывается, что к таким 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 пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;

2) 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;

3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.

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 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

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).


Согласно пункту 2 статьи 1500 Кодекса в период рассмотрения возражения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявитель может внести в документы заявки изменения, которые допускаются в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1497 настоящего Кодекса, если такие изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и внесение таких изменений позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака.

Согласно пункту 69 Правил изменения заявленного обозначения признаются существенными, если они в значительной степени изменяют восприятие обозначения в целом или его основных (т.е. занимающих доминирующее положение и влияющих на восприятие обозначения в целом) элементов. К таким изменениям, в частности, относятся: включение в заявленное обозначение или исключение из него доминирующего словесного либо изобразительного элемента; фонетическое или смысловое изменение основного словесного элемента; графическое или смысловое

изменение основного изобразительного элемента или влияющего на восприятие обозначения сочетания цветов.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2019704291 заявлено



комбинированное обозначение «  », включающее «MCR» выполненный буквами латинского алфавита и расположенного над ним изобразительного элемента, представляющего собой стилизованное изображение электрогитары на фоне небоскрёбов.

С возражением представлена просьба заявителя о внесении изменений в заявленное обозначение, а именно, изменение вида электрогитары.

Коллегия считает, что такое заявление не может быть удовлетворено на основании положений пункта 2 статьи 1497 Кодекса и пункта 69 Правил.

Так, изменение вида электрогитары существенно меняет заявленное обозначение, поскольку гитара занимает центральное положение в заявленном обозначении, а ее треугольная форма является оригинальной, известной и запоминающейся в области музыкальной индустрии. Таким образом, изменение формы предмета, а именно гитары, влияет на восприятие данного элемента, и соответственно всего обозначения в целом

С учетом изложенных обстоятельств, испрашиваемое заявителем изменение не может быть внесено, и объектом рассмотрения по возражению, поступившему 17.02.2020, является обозначение, заявленное в первоначальных материалах.

В качестве препятствующих регистрации заявленного обозначения в решении Роспатента приведены товарные знаки (1), (2).

Необходимо отметить, что заявителем не оспаривается сходство до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (1), а также однородность услуг 35 класса МКТУ, приведенных в перечнях сравниваемых обозначений.

Противопоставленный товарный знак (2) представляет собой изобразительное обозначение, состоящее из стилизованного изображения части гитары, а именно грифа и корпуса, нижняя часть корпуса треугольной формы. Товарный знак выполнен в белом и черном цветовом сочетании. Правовая охрана данного товарного знака действует, в частности, в отношении следующих товаров 15 класса МКТУ – «струнные музыкальные инструменты, а именно гитары, бас-гитары и принадлежности для них».

В отношении соответствия заявленного обозначения знака требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия установила следующее.

Сопоставление обозначения по заявке №2019704291 и противопоставленного товарного знака (2) показало, что присутствует совпадение признаков, по которым определяется сходство изобразительных обозначений (пункт 43 Правил), а именно сочетание цветов и тонов, близких по восприятию (желтый - синий).

При этом, согласно пункту 43 Правил, для установления сходства сравниваемых изобразительных обозначений достаточно хотя бы одного признака, из указанных в данном пункте.

В заявленном обозначении центральное положение занимает изобразительный элемент в виде гитары, корпус которой повторяет форму противопоставленного знака (2), что обеспечивает наличие ассоциирования указанных обозначений в целом, в связи с чем, может восприниматься потребителем, как вариант товарного знака, принадлежащего одному и тому же производителю.

Таким образом, следует констатировать сходство заявленного обозначения и товарного знака (2), при этом степень их сходства следует признать высокой.

Анализ однородности товаров и услуг классов МКТУ, указанных в перечнях сопоставляемых обозначений, показал следующее.

Заявленные товары 09 класса МКТУ «магнитные носители информации; диски звукозаписи; компакт-диски, DVD и другие цифровые носители информации; программное обеспечение; компакт-диски [аудио-видео]; носители звукозаписи;

носители информации магнитные; носители информации оптические; обеспечение программное для компьютеров; пленки для звукозаписи; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; файлы звуковые, загружаемые для звонков мобильных телефонов; файлы изображений загружаемые; файлы музыкальные загружаемые» являются однородными противопоставленным товарам 15 класса МКТУ, «струнные музыкальные инструменты, а именно гитары, бас-гитары и принадлежности для них», поскольку имеют одинаковую область применения (музыкальная индустрия) одну цель (создание и трансляция музыки), круг потребителей, места сбыта (музыкальные торговые площадки) являются сопутствующими и взаимодополняемыми;

- товары 16 класса МКТУ «альбомы; альманахи; афиши; плакаты; билеты; бланки; буклеты; издания периодические; издания печатные; изображения графические; календари; листовки; материалы графические печатные; портреты; проспекты; фотографии [отпечатанные]» являются однородными противопоставленным товарам 15 класса МКТУ, «струнные музыкальные инструменты, а именно гитары, бас-гитары и принадлежности для них», поскольку являются сопутствующими, так как заявленные 16 класса МКТУ могут применяться в качестве подарков, призов, раздаточных материалов в рекламных кампаниях, а также в виде корпоративных и бизнес-сувениров, маркируемым заявленным обозначением, то есть являться одним из инструментов маркетинга для продвижения противопоставленных товаров 15 класса, имеют одни каналы сбыта (музыкальные магазины);

- услуги 41 класса МКТУ «клубы-кафе ночные; написание музыки; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация балов; организация выставок с культурно-просветительской целью; организация досуга; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация конкурсов красоты; организация лотерей; организация показов мод в развлекательных целях; передачи развлекательные телевизионные; предоставление видеофайлов онлайн незагружаемых; предоставление музыкальных файлов онлайн незагружаемых;

представления театрализованные; прокат звукозаписей; развлечения; сочинение музыки; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги студий записи; шоу-программы» являются однородными противопоставленным товарам 15 класса МКТУ, «струнные музыкальные инструменты, а именно гитары, бас-гитары и принадлежности для них», поскольку они имеют одну и ту же область применения (шоу-бизнес, музыкальная индустрия), являются сопутствующими;

Высокая степень однородности перечисленных товаров и услуг товарам, имеющимся в перечне товарного знака (2) наряду с высокой степенью сходства сопоставляемых обозначений, приводит к выводу о несоответствии заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении соответствия заявленного обозначения знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса коллегия установила следующее.

Коллегия проанализировала ссылки на источники информации сети Интернет, указанные в предварительном отказе и в решении об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения и установила следующее.

Согласно сведениям сети Интернет на сайтах:

- <http://guitarwork.ru/history/history-gibson-flying-v/> опубликована статья (дата публикации 24.02.2010) в которой содержатся сведения об истории возникновения гитары "FLYING V" компании "Gibson", впервые запущенной в серийное производство в 1958 году.

- <https://www.gibson.com/Guitars/flying-v> является официальным сайтом компании «Gibson Brands, Inc», выпускаемую гитару «FLYING V».

- <http://jimi.ru/read.php?98516> содержит ссылку на журнал «GUITARS magazine», выпущенный в 1999 году, на обложке журнала размещена гитара модели «FLYING V»;

- [gibsons-failed-modernist-experiment-the-origins-of-the-flying-v](#) указывает на открытый источник информации «Википедия» где содержится информация о том, что первый прототип «Gibson Flying V» был создан в 1957 году под руководством Теда Маккарти (англ. Ted McCarty), президента компании «Gibson» в те годы.

Особенностью модели был необычный дизайн деки, напоминающий наконечник стрелы. Серийно инструмент стал выпускаться в 1958 году, и сделан был из корины. Струны проходили сквозь корпус, а не фиксировались при помощи «Stopbar», как у Les Paul. Но, возможно, благодаря именно новаторскому дизайну, гитару выпускали недолго — в 1959 году выпуск прекратился.

В середине 60-х такие музыканты как Альберт Кинг, Лонни Мак, Дэйв Дэвис и Джими Хендрикс, в поиске нового сценического образа, обратили внимание на эту «космическую» серию гитар от «Gibson». В результате, в 1967 году выпуск гитар был возобновлён, однако, с изменениями. Теперь «Flying V» стали делать целиком из махагоны, и для струнодержателя был применён «Gibson Vibrola» (также выпускались версии с «Stopbar»). В 1989 году эта модель была переиздана под названием Reissue 67 и выпускается по сей день (нынешнее название V-Factor).

- <https://www.muztorg.ru/product/A072584> по запрошенному адресу страницы больше не существует;

<https://reverb.com/news/>; <https://blog.discmakers.com/2016/01/>; [the-history-of-the-incomparable-gibson-flying-v-guitar/](#); <https://www.guitarplayer.com/guitaraficionado/get-your-wings-the-history-of-gibsons-iconic-flying-v-guitar> - информация на данных сайтах представлена на иностранном языке, что затруднительно для восприятия российского потребителя.

Согласно вышеуказанным источникам, коллегия установила, что входящий в состав заявленного обозначения изобразительный элемент, а именно гитара модели «Flying V» является известной, узнаваемой в музыкальной индустрии, в связи с чем, прослеживается устойчивая ассоциативная связь данной гитары с компанией производителем «Gibson Brands, Inc».

Поскольку, заявленное обозначение, включающее в свой состав вышеуказанный изобразительный элемент испрашивается в отношении товаров и услуг, связанных с музыкальной индустрией, то в сознании потребителя может возникнуть ложное представление относительно производителя товаров и услуг, что правомерно указано в заключении экспертизы.

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

Таким образом, заявленное обозначение не соответствует пункту 3, пункту 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров и услуг, следовательно, у коллегии отсутствуют основания для отмены оспариваемого решения Роспатента.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.02.2020, оставить в силе решение Роспатента от 31.01.2020.