


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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 30.04.2020 №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 03.08.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Рублев Проект", Краснодарский край, город Краснодар (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №773003, при этом установила следующее.



Оспариваемый комбинированный товарный знак «  » по заявке № 2019768752 с приоритетом от 31.12.2019 зарегистрирован 26.08.2020 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №773003 в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «ДрумТим», Тюменская область, город Тюмень (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.08.2021 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была

произведена в нарушение требований пунктов 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса, а также положений 6-septies и 10.bis Конвенции по охране промышленной собственности (Париж, 20 марта 1883 г., пересмотренной в Брюсселе 14 декабря 1900 г., в Вашингтоне 2 июня 1911 г., в Гааге 6 ноября 1925 г., в Лондоне 2 июня 1934 г., в Лиссабоне 31 октября 1958 г. и в Стокгольме 14 июля 1967 г., измененной 2 октября 1979 г., далее - Парижская конвенция).

Доводы возражения сводятся к следующему.

Лицо, подавшее возражение, и правообладатель оспариваемого товарного знака с марта 2019 г. по август 2019 г. работали совместно в области квест-шоу «Джуманджи» в городе Красноярск. После расторжения договора с ООО «Дрим Тим» продолжили использовать обозначение для ведения аналогичного бизнеса, что подтверждается распечаткой из социальной сети "Вконтакте".

Кроме того, лицу, подавшему возражение, принадлежит право на товарные

ДЖУМАНДЖИ

знаки « » по свидетельству №618142 и



« » по свидетельству №772971, зарегистрированные, в том числе, в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ. По мнению лица, подавшего возражение, сравниваемые товарные знаки являются сходными за счет фонетического тождества словесных элементов «ДЖУМАНДЖИ» и «JUMANDJI» сравниваемых обозначений.

Несоответствие произведенной регистрации требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса мотивировано тем, что обозначение «ДЖУМАНДЖИ» используется лицом, подавшим возражение, в качестве названия одной из самых крупных франчайзинговых сетей в области развлечений, связанных с организацией квест-шоу. На сегодняшний день – это 15 действующих площадок на территории 11 городов Российской Федерации, более 4 000 часов игр, проведенных в 2021 г., а также более 12 300 клиентов, принявших участие в квест-шоу «Джуманджи» в 2021

году. На дату приоритета оспариваемого товарного знака, то есть на 31.12.2019 сеть состояла из 19 площадок в 17 городах России.

Необходимость применения положений статьи 6-septies Парижской конвенции обоснована тем, что между лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого товарного знака был заключён договор о предоставлении доступа к информации, договор поставки игрового оборудования, а также абонентский договор. Таким образом, договор между лицом, подавшим возражение, и правообладателем спорного товарного знака содержал в себе условия, по которому правообладатель выступал как представитель лица, подавшего возражения.

Лицо, подавшее возражение, полагает, что действия по приобретению товарного знака при осведомленности о долговременном и активном использовании обозначения «ДЖУМАНЖИ» направлены исключительно на приобретение необоснованного конкурентного преимущества при ведении хозяйственной деятельности, и поэтому, не соответствуют требованиям статьи 10.bis Парижской конвенции.

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №773003 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие документы:

1. Распечатка информации о проектах ООО «Рублев Проект»;
2. Распечатка архивной копии сайта <https://fortfamily.ru> от 24.09.2019;
3. Копия договора №ДД-280319 от 28.30.2019 о предоставлении доступа с копией акта и платежного поручения по договору;
4. Копия соглашения о сотрудничестве с ИП Дегтярев С.О. от 15.07.2021;
5. Распечатка информации из государственного реестра товарных знаков на товарный знак по свидетельствам РФ №772971 и №618142;

6. Копия договора №ДП-020419 от 02.04.2019 поставки оборудования с ООО "Дрим Тим";
7. Копия счета и платежного поручения к договору с ООО "Дрим Тим";
8. Распечатка страницы @jumanji_krasnoyarsk из социальной сети Инстаграмм;
9. Распечатка страницы Джуманджи Красноярск из социальной сети ВКонтакте;
10. Распечатка главной страницы сайта <https://jumanji24.ru/>;
11. Распечатка политики конфиденциальности сайта <https://jumanji24.ru/>;
12. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц на ООО "Дрим Тим".

Правообладатель оспариваемого товарного знака направил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему.

По мнению правообладателя сравниваемые товарные знаки не являются сходными, так как производят разное общее зрительное впечатление, включают не совпадающие словесные элементы «JUMANDJI» и «Джум НДЖИ». Оспариваемый комбинированный товарный знак по свидетельству № 773003 в первую очередь воспринимается в качестве изображения круга, пробитого стрелой, а не как словесный элемент. Оригинальная художественная проработка как словесных элементов, входящих в состав комбинированного обозначения, так и всего обозначения в целом порождает затруднения в прочтении элементов, которые воспринимаются как неотъемлемые части единой (неделимой) оригинальной изобразительной композиции.

Что касается доводов возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, правообладатель ссылается на отсутствие социологического исследования о тех или иных ассоциациях среднего российского потребителя, в связи с чем данный довод является недоказанным. Кроме того, приведенные лицом, подавшим возражение, распечатки из социальных

сетей никак не связаны с правообладателем оспариваемого товарного знака и не могут служить доказательством способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение.

Представленные лицом, подавшим возражение, документы никак не подтверждают их партнерские отношения либо совместное ведение бизнеса, поэтому основания оспаривания, предусмотренные положениями статьи 6-septies Парижской конвенции не подлежат применению.

Учитывая изложенное правообладателем выражена просьба отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.08.2021, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №773003.

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

С учетом даты (31.12.2019) приоритета товарного знака по свидетельству №773003 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 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 подпунктом 1 пункта 3 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.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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.

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 или не признана отозванной;

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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если 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.

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.

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, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, 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).

Согласно статье 6-septies Парижской конвенции, если агент или представитель того, кто является владельцем знака в одной из стран Союза, подает без разрешения владельца заявку на регистрацию этого знака от своего собственного имени в одной или в нескольких таких странах, владелец имеет право воспрепятствовать регистрации или потребовать ее аннулирования либо, если закон страны это разрешает, переоформления регистрации в свою пользу, если только агент или представитель не представит доказательств, оправдывающих его действие.

Владелец знака имеет право, при наличии условий, предусмотренных выше, воспрепятствовать использованию знака агентом или представителем, если только он не давал согласия на такое использование.

Согласно статье 10-bis Парижской конвенции актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету, в том числе, все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

Необходимо отметить, что 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.

Исходя из имеющихся в деле доводов, лицо, подавшее возражение, обладает

ДЖУМАНДЖИ

исключительным правом на товарные знаки « » по



свидетельству №618142 и « » по свидетельству №772971, являющиеся, по мнению лица, подавшего возражение, сходными с оспариваемым товарным знаком.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о наличии заинтересованности Общества с ограниченной ответственностью «Рублев Проект» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №773003.

В качестве основания для признания недействительным предоставления



правовой охраны товарному знаку « » по свидетельству №773003 лицом, подавшим возражение, указывается на несоответствие произведенной регистрации требованиям пунктов 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса и противопоставляются вышеуказанные товарные знаки, а также положениям статей 6-septies и 10.bis Парижской конвенции.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №773003 представляет собой



комбинированное обозначение « », содержащее словесный элемент «ДЖУМАНДЖИ», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и изображение стилизованных игральных кубиков, расположенные на фоне круга, пронзенного стрелой. Правовая охрана товарному знаку предоставлена

в отношении услуг 41 класса МКТУ в белом, зеленый, коричневый, светло-коричневый, светло-оранжевый, серый, черный цветовом сочетании.

ДЖУМАНДЖИ

Противопоставленный товарный знак [1] « » по свидетельству №618142 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 41 класса МКТУ.




Противопоставленный товарный знак [2] « » по свидетельству №772971 является комбинированным и состоит из словесного элемента «JUMANDJI», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и из изобразительного элемента в виде трех тотемов, а также листвы. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 28 и услуг 41 класса МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству №773003 и противопоставленных товарных знаков [1-2] показал следующее.

Оспариваемый товарный знак, как и противопоставленный товарный знак [2], является комбинированным. В комбинированных товарных знаках основным элементом является словесный, так как он, как правило, легче запоминается потребителем, подлежит прочтению и воспроизведению, следовательно, именно он способствует осуществлению обозначением индивидуализирующей функции.

В оспариваемом товарном знаке словесный элемент представляет собой слова «ДЖУМ НДЖИ», при этом выполнение букв «Ж» в другом цвете и с прорисовкой вдоль линий букв фактуры листа дерева, не означает невозможность ее восприятия как буквы русского алфавита, выполненной оригинальным образом. Данный вывод



основан на совпадении графем буквы «Ж» и шрифта «» в оспариваемом товарном знаке, что без дополнительных рассуждений и домысливания позволяет воспринимать словесный элемент оспариваемого товарного знака как «ДЖУМ НДЖИ».

Словесный элемент противопоставленного товарного знака [2] представляет собой «JUMANDJI», а единственным элементом, составляющим противопоставленный товарный знак [1], является слово «ДЖУМАНДЖИ».

Словесный элемент «ДЖУМ НДЖИ» фонетически входит в словесные элементы «ДЖУМАНДЖИ»/«JUMANDJI» противопоставленных товарных знаков [1-2], следовательно, сравниваемые элементы характеризуются совпадением двух слогов, расположенных в начале и в конце сравниваемых слов. Отличие в словах в одну букву «А», которая связывает совпадающие в обозначениях слоги «ДЖУМ НДЖИ», является несущественной и не приводит к отличному звучанию элементов.

С точки зрения семантики, словесный элемент «ДЖУМ НДЖИ» не имеет словарного значения, словесные элементы «ДЖУМАНДЖИ» и «JUMANDJI» также являются вымышленными, следовательно, указанный критерий сходства не подлежит применению.

С точки зрения визуального критерия словесный элемент «ДЖУМ НДЖИ» оспариваемого товарного знака и противопоставленный словесный товарный знак [1] «ДЖУМАНДЖИ» выполнены буквами русского алфавита, графемы 8 букв из 9 совпадают, отличия в шрифтовом написании не приводят к отсутствию ассоциирования сравниваемых обозначений друг с другом.

Словесный элемент «ДЖУМ НДЖИ» оспариваемого товарного знака и словесный элемент «JUMANDJI» противопоставленного товарного знака [2] выполнены буквами разных алфавитов, при этом превалирующим критерием сходства следует признать фонетический. Учитывая высокую степень фонетического сходства, сравниваемые обозначения воспринимаются как

транслитерация друг друга. Так как в настоящее время широка практика регистрации одним заявителем серии товарных знаков, в которых один и тот же словесный элемент транслитерируется буквами русского и латинского алфавитов, само по себе написание сравниваемых словесных элементов буквами разных алфавитов не приводит к отсутствию их ассоциирования друг с другом.

Таким образом, оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак [1] являются в высокой степени сходными друг с другом за счет установленного фонетического и визуального сходства составляющих их словесных элементов. Оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак [2] являются сходными за счет установленного фонетического сходства составляющих их словесных элементов, при признании превалирующей роли фонетического критерия.

Что касается довода правообладателя о разном общем зрительном впечатлении оспариваемого товарного знака и противопоставленного комбинированного товарного знака [2], то наличие в обозначениях дополнительных отличающихся изобразительных элементов не приводит к отсутствию ассоциирования друг с другом обозначений в целом, за счет присутствия в них фонетически сходных слов «ДЖУМ НДЖИ» и «JUMANDJI».

Таким образом, сравниваемые обозначения являются в средней степени сходными друг с другом за счет фонетического сходства входящих в их состав словесных элементов «ДЖУМ НДЖИ» и «JUMANDJI».

Анализ однородности услуг 41 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 773003, а также услуг 41 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам по свидетельствам [1-2], показал следующее.

Услуги 41 класса МКТУ *«бронирование билетов на зрелищные мероприятия; дискотеки; информация по вопросам развлечений; кинопрокат; клубы-кафе ночные [развлечение]; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и*

радиопрограмм; организация досуга; организация балов; организация и проведение концертов; игры азартные; организация костюмированных представлений для развлечений; организация лотерей; парки аттракционов; организация спектаклей [услуги импресарио]; организация спортивных состязаний; передачи развлекательные телевизионные; организация показов мод в развлекательных целях; организация конкурсов красоты; предоставление полей для гольфа; предоставление спортивного оборудования; предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; представление цирковых спектаклей; представления варьете; представления мюзик-холлов; представления театрализованные; представления театральные; прокат декораций для шоу-программ; прокат оборудования для игр; прокат оборудования стадионов; прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий; прокат радио- и телевизионных приемников; оставление программ встреч [развлечение]; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги казино [игры]; услуги караоке; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги композиторов; услуги культурные, образовательные или развлекательные, предоставляемые художественными галереями; услуги музеев [презентация, выставки]; информация по вопросам отдыха; услуги гидов; услуги диск-жокеев; услуги игровые, предоставляемые онлайн через компьютерную сеть; услуги оркестров; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги светотехников для мероприятий; услуги спортивных лагерей; хронометраж спортивных состязаний; шоу-программы; 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 электронных публикаций онлайн, незагружаемых; прокат театральных декораций; радиопередачи развлекательные; развлечение гостей; развлечения; сады зоологические; прокат игрушек; услуги видеомонтажа мероприятий; услуги звукорежиссеров для мероприятий; фотографирование; фоторепортажи» оспариваемого товарного знака представляют собой услуги развлечений, которым также сопутствуют услуги «аренда произведений искусства; аренда спортивных

площадок; аренда теннисных кортов». Указанные услуги 41 класса МКТУ однородны следующим услугам 41 класса МКТУ «сады зоологические; составление программ встреч [развлечение]; услуги казино [игры]; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги музеев [презентация, выставки]; услуги оркестров; услуги по распространению билетов [развлечение]» противопоставленных товарных знаков [1-2], а также услугам «аренда спортивных площадок; создание фильмов, за исключением рекламных; дублирование; киностудии; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; услуги по написанию сценариев, за исключением рекламных; написание теле- и киносценариев; видеосъемка; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеомагнитофонов; прокат видеофильмов; прокат звукозаписей; прокат кинематографического оборудования; прокат кинофильмов; услуги студий записи; сочинение музыки; выпуск музыкальной продукции; аренда теннисных кортов; хронометраж спортивных состязаний» противопоставленного товарного знака [2], так как сравниваемые услуги являются услугами одной родовой группы «Услуги развлечений», имеют сходные свойства и назначение, круг потребителей и условия оказания. Сравнимые услуги в части являются тождественными друг другу, а в остальной части являются в высокой степени однородными.

Услуги 41 класса МКТУ «академии [обучение]; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; воспитание физическое; информация по вопросам воспитания и образования; образование религиозное; обучение айкидо; обучение гимнастике; обучение дзюдо; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; 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]; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; передача ноу-хау [обучение]; передвижные библиотеки; переподготовка профессиональная; организация выставок с культурно-

просветительной целью; проведение экзаменов; садо [обучение японской чайной церемонии]; тьюторинг; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги образовательные, предоставляемые помощниками по особым потребностям; услуги образовательно-воспитательные; учреждения дошкольные [воспитание]; услуги проведения квалификационных экзаменов по пилотированию дронов; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; школы-интернаты; дрессировка животных» оспариваемого товарного знака однородны услугам 41 класса МКТУ «воспитание физическое; дрессировка животных; обучение гимнастике; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; 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; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; переподготовка профессиональная; проведение экзаменов; услуги образовательно-воспитательные; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; учреждения дошкольные [воспитание]; школы-интернаты» противопоставленных товарных знаков [1-2]. Сравнимые услуги в части тождественны друг другу, а в остальной части соотносятся по родовому признаку, так как представляют собой услуги одной родовой группы «Образовательные».

Услуги 41 класса МКТУ «проведение туров с восхождением; проведение фитнес-классов; прокат снаряжения для подводного погружения; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]» оспариваемого товарного знака однородны услугам 41 класса МКТУ «прокат снаряжения для подводного погружения; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; проведение фитнес-классов; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги спортивных лагерей» противопоставленных товарных знаков [1-2].

Услуги 41 класса МКТУ *«услуги каллиграфов; услуги переводчиков; служба новостей»* тождественны соответствующим услугам в перечне противопоставленных товарных знаков [1-2]. Кроме того, *«услуги устных переводчиков; перевод с языка жестов»* оспариваемого товарного знака являются видовыми относительно родовой позиции *«услуги переводчиков»* противопоставленных товарных знаков. Услуги *«публикация интерактивная периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; редактирование текстов; макетирование публикаций, за исключением рекламных; публикации с помощью настольных электронных издательских систем»* оспариваемого товарного знака являются услугами сопутствующими деятельности «службы новостей» как средства массовой информации, так как такая служба представляет собой информационное агентство, обеспечивающее информационный новостной поток посредством различных каналов связи, при этом могут быть использованы как радио, теле и интернет-каналы передачи сообщений.

Перечисленные выше сопоставляемые услуги 41 класса МКТУ оспариваемого товарного знака и услуги 41 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-2] следует признать в части тождественными, а в остальной части в высокой степени однородными друг с другом за счет совпадения родовой принадлежности, близости назначения, условий оказания и круга потребителей.

При определении вероятности смешения сравниваемых обозначений коллегии надлежит руководствоваться требованиями пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №10 от 23.04.2019 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее Постановление Пленума ВС РФ), согласно которому вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Учитывая установленную высокую и среднюю степени сходства оспариваемого и противопоставленных товарных знаков, а также высокую однородность услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства №773003, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с противопоставленными товарными знаками в отношении указанной выше части услуг 41 класса МКТУ. Следовательно, правовая охрана товарному знаку по свидетельству №773003 предоставлена в нарушение требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, услуги 41 класса МКТУ *«агентства по предоставлению моделей для художников; аренда комнатных аквариумов; издание книг; публикация интерактивная книг»* оспариваемого товарного знака неоднородны развлекательным, образовательным услугам, фитнес-услугам, услугам службы новостей противопоставленных товарных знаков [1-2]. Таким образом, в отношении указанных выше услуг произведенная регистрация товарного знака по свидетельству №773003 соответствует требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №773003 требованиям, предусмотренным пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, то коллегия отмечает следующее.

Способность введения в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации, в том числе, с иным лицом, основанной на предшествующем опыте потребителя.

Для вывода о возникновении указанной ассоциации, связанной с иным производителем товара, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение у потребителей стойкой ассоциативной связи между товаром и его производителем.

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

При этом для применения положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса коллегия необходимо установить вероятные ассоциативные связи оспариваемого товарного знака с лицом, подавшим возражение, на дату, предшествующую дате приоритета оспариваемого товарного знака.

В данном случае, лицо, подавшее возражение, не представило в материалы дела документов, на основании которых коллегия могла бы оценить вероятные ассоциативные связи оспариваемого обозначения с тем или иным лицом. Не представлены ни документы, касающиеся длительного и широкого использования оспариваемого обозначения лицом, подавшим возражение, ни опрос мнения потребителей о восприятии оспариваемого товарного знака. Представленный договор поставки оборудования от 02.04.2019 (6) иллюстрирует соглашение между лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого товарного знака относительно передачи в собственность покупателя оборудования согласно приложению, а также приложенное к этому договору платежное поручение, свидетельствующее о фактическом исполнении договорных обязательств. Однако данные документы не отражают использование оспариваемого или сходного с оспариваемым товарным знаком обозначения на оборудовании, которое являлось предметом договора. Следовательно, указанный документ не свидетельствует о возможности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение. Представленные страница из социальных сетей также не иллюстрируют, каким образом используемые на них обозначения воспринимались потребителями.

Таким образом, доказательств наличия у потребителей стойкой ассоциативной связи оспариваемого товарного знака с Обществом с ограниченной ответственностью «Рублев Проект», в материалах дела также не имеется, и поэтому, нет оснований для вывода о том, что на 31.12.2020 оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода лица, подавшего возражение, о несоответствии произведенной регистрации товарного знака по свидетельству №773003

требованиям статьи 6-septies Парижской конвенции, то коллегия отмечает следующее.

Для применения указанной нормы необходимо одновременное наличие следующих условий. Во-первых, наличие у лица, подавшего возражение, знака с более ранним приоритетом в странах-участницах Парижской конвенции; во-вторых, наличие между лицом, подавшим возражение и правообладателем оспариваемого товарного знака договорных агентских отношений.

Следует отметить, что данная норма направлена на защиту добросовестных иностранных предпринимателей, которые имеют зарегистрированные товарные знаки в своих странах, при этом еще не подали заявку на государственную регистрацию товарного знака в Российской Федерации, не имеют российского представительства и выходят на рынок через агентов (экспортируют товары в Российскую Федерацию в целях ее последующей реализации на рынке).

В рассматриваемом споре представленный договор поставки, прикладываемый лицом, подавшим возражение, в качестве агентского договора, содержит положение пункта 1.3 следующего содержания: «Покупатель приобретает Товар (оборудование, реквизит, указанный в приложении) в целях осуществления им предпринимательской деятельности для организации праздников и мероприятий развлекательного характера».

То есть представленный договор заключен не в целях распространения товаров Продавца на российском рынке, а в личных предпринимательских целях Покупателя. Таким образом, представленный договор поставки не носит характера агентского договора. В представленных договоре доступа (3) и соглашении о сотрудничестве (4) ООО «Дрим Тим» не является стороной договорных отношений. Кроме того, представленное соглашение (4) датировано позднее даты приоритета оспариваемого товарного знака, следовательно, данные документы не могут быть учтены.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, не представило сведений о наличии у него прав на товарный знак сходный с оспариваемым, зарегистрированный в иных

странах-участниках Парижской конвенции, кроме Российской Федерации. Вопросы сходства до степени смешения товарных знаков, которым предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации регулируются положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса исчерпывающим образом не требуют дополнительного правового регулирования.

Учитывая изложенное выше коллегия пришла к выводу об отсутствии необходимых фактических обстоятельств для применения положений статьи 6-bis Парижской конвенции.

В отношении доводов возражения о том, что действия ООО «Дрим Тим» по регистрации товарного знака являются недобросовестными и противоречат статье 10.bis Парижской конвенции, коллегия установила следующее.

Признание действий правообладателя по регистрации оспариваемого обозначения злоупотреблением правом или актом недобросовестной конкуренции отнесено к компетенции суда и/или федеральной антимонопольной службы.

С материалами возражения, поступившего 03.08.2021, не представлено каких-либо судебных решений или решения антимонопольной службы, поэтому у коллегии нет оснований для применения установленных уполномоченным органом обстоятельств злоупотребления правом или акта недобросовестной конкуренции в целях прекращения правовой охраны оспариваемого товарного знака.

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

удовлетворить возражение, поступившее 03.08.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №773003 недействительным в отношении части услуг 41 класса МКТУ «академии [обучение]; 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; 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 видеомagneтофонов; 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 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».