

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

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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 02.04.2019 возражение, поданное компанией Talpa Content B.V., Нидерланды (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1362235.



Международная регистрация №1362235 знака «» произведена Международным Бюро ВОИС 08.05.2017 на имя заявителя (Talpa Content B.V., Zevenend 45 NL-1251 RL Laren, Pays-Bas) в отношении товаров и услуг 09, 28, 41 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Роспатентом 25.12.2018 было принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1362235 в отношении товаров 09, 28 классов МКТУ и части услуг 41 класса МКТУ «education; providing of training; sporting and cultural activities; compiling, producing,

directing and presenting of radio, television, audiovisual, musical, entertainment and theatre programs; rental, publishing and lending of sound and/or image recordings containing radio, television, audiovisual, musical, entertainment and theatre programs; production of video films; organizing sporting, cultural, musical and educational events; services of musicians and other performing artists; performing and composing of music; providing of information in the fields of culture, education, sport (content); rental of stage scenery; rental of radio and television sets; publishing, lending and providing of books, newspapers, magazines, guides, program listings and other publications (other than publicity); publishing services; lottery services; the aforesaid services including via radio, television, teletext, the internet or other networks, electronic or otherwise; editorial services (other than publicity); photographic reporting services; film and video production services; photography; arranging of performances in the context of theatrical ticket agencies».

Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной регистрации №1362235 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении части заявленных услуг 41 класса МКТУ «entertainment; arranging and conducting of music events, concerts, festivals, performances and parties; rental of audio recordings, sound recording apparatus and musical instruments; recording, production and post-production of musical works, films and image and/or sound recordings; publishing, lending and/or rental of musical works, films, video films and image and/or sound recordings; providing of information in the fields of show business, entertainment, radio and television programs, motion picture films, entertainment; organization and production of (game) shows, namely devising of entertainment concepts on radio and television».



Согласно заключению по результатам экспертизы знак «" data-bbox="803 753 900 839» по международной регистрации №1362235 является сходным до степени смешения с

товарным знаком «" data-bbox="300 880 440 929» по свидетельству №474707 с приоритетом от

16.12.2010, зарегистрированным отношении однородных услуг 41 классов МКТУ на имя ООО «ВИВАТ», 344010, г. Ростов-на-Дону, пер. Семашко, 114.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, указав при этом, что правовая охрана комбинированного товарного знака по свидетельству №474707 была прекращена 17.01.2019 в связи с прекращением юридического лица-правообладателя. Следовательно, этот товарный знак не может препятствовать предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1362235 для услуг 41 класса МКТУ.

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба об изменении решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1362235 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 28, 41 классов МКТУ.

В качестве материалов, подтверждающих доводы возражения, заявителем представлена копия договора об уступке противопоставленных знаков.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (08.05.2017) международной регистрации №1362235 правовая база для оценки охраниспособности знака 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 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 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 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.

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 заявленаом обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;
- 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
- 5) сочетание цветов и тонов.

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).



Знак «» по международной регистрации №1362235 с приоритетом от 08.05.2017 является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде руки с микрофоном и словесный элемент «ГОЛОС ДЕТИ». Правовая охрана знака на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 28, 41 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории



Российской Федерации знаку «» по международной регистрации №1362235 в отношении части заявленных услуг 41 класса МКТУ основано на наличии сходного до



степени смешения товарного знака «» по свидетельству №474707 с приоритетом от 16.12.2010, зарегистрированному на имя ООО «ВИВАТ».

Заявителем не оспаривается сходство сопоставляемых товарных знаков по международной регистрации №1362235 и свидетельству №474707, а также однородность услуг 41 класса МКТУ, приведенных в их перечнях.

Вместе с тем необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится досрочное прекращение правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №474707 в связи с прекращением юридического лица – правообладателя, принятое на основании решения Роспатента от 17.01.2019.

Таким образом, досрочное прекращение правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №474707 устраняет причину для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для части услуг 41 класса МКТУ, основанную на ранее сделанном выводе о его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Следовательно, поступившее возражение подлежит удовлетворению.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 02.04.2019, изменить решение Роспатента от 25.12.2018 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1362235 в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 28, 41 классов МКТУ.**