

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

**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 25.09.2019 возражение на решение Роспатента о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1396374 (далее – решение Роспатента), поданное CARNAGEFESTIVAL LLC, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

**HEAVYWEIGHT
RECORDS**

Международная регистрация знака « **HEAVYWEIGHT
RECORDS** » произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 27.10.2017 за № 1396374 на имя заявителя в отношении товаров 09, 25 и услуг 41 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации. Указанный знак зарегистрирован с указанием следующих дат конвенционного приоритета: 28.04.2017 для услуг 41 класса МКТУ и 26.10.2017 для товаров 25 класса МКТУ.

Решением Роспатента от 04.06.2019 знаку по международной регистрации № 1396374 предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении услуг 41 класса МКТУ – «*entertainment services, namely, multimedia production services; multimedia entertainment services in the nature of development, production and post- production services in the fields of video and films; music*

composition services; music production services; production of musical videos; entertainment services in the nature of recording, production and post-production services in the field of music; entertainment services in the nature of presenting live musical performances; entertainment services, namely, non-downloadable ringtones, pre-recorded music, and graphics presented to mobile communications devices via a global computer network and wireless networks; entertainment services, namely, providing non-downloadable prerecorded music, information in the field of music, and commentary and articles about music, all on-line via a global computer network; film and video production; providing information in the field of music via a website; providing music via Internet website portal» с указанием словесного элемента «RECORDS» в качестве неохраняемого, признанного несоответствующим пункту 1 статьи 1483 Кодекса по отношению ко всем заявленным товарам и услугам. Отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации касался заявленных товаров 09 и 25 классов МКТУ по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса. Предоставлению правовой охраны знаку по международной регистрации № 1396374 на территории Российской Федерации препятствует товарный знак



«HEAVY WEIGHT VINYL» по свидетельству № 632573, принадлежащий Обществу с ограниченной ответственностью «Дудли», Москва.

В возражении, поступившем 25.09.2019, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 04.06.2019, отметив следующее:

- заявитель согласен с удалением задублированной позиции 41 класса МКТУ, а также с исключением элемента «RECORDS» из самостоятельной правовой охраны для товаров 09 и услуг 41 классов;

- заявитель не согласен с исключением элемента «RECORDS» из самостоятельной правовой охраны для товаров 25 класса МКТУ;

- элемент «RECORDS» не может являться прямым указанием на какой-либо конкретный товар 25 класса МКТУ (*clothing, namely, shirts, sweatshirts, and hats*) либо его назначение или характеристику, поскольку данный элемент имеет

фантазийный характер по отношению к заявленным товарам 25 класса МКТУ, и он способен выполнять основную функцию товарного знака – отличать товары, производимые фирмой-заявителем, от однородных им товаров других фирм;

- элемент «RECORDS» не будет восприниматься потребителем как описательный, а будет восприниматься как фантазийный по отношению к заявленным товарам 25 класса МКТУ;

- потребитель, пользуясь товарами 25 класса МКТУ, будет воспринимать элемент «RECORDS» как фантазийный, оригинальный, у потребителя не создастся в сознании описательной характеристики товаров;

- элемент «RECORDS» – многозначное слово, и неизвестно, какое из его значений известно отечественному потребителю, с каким из значений данный элемент будет ассоциироваться, как данные значения будут ассоциироваться у потребителя с заявленными товарами 25 класса МКТУ и будут ли такие ассоциации описательными;

- ни одно из имеющихся значений не может относиться к заявленным товарам 25 класса МКТУ;

- так, «RECORDS» – запись; записывание; письменное упоминание; письменный след (чего-л.); регистрация (фактов); отчетные материалы; данные; протокол (заседания и т. п.); архив; факты (о ком-либо); характеристика; результаты деятельности; граммофонная пластинка; летопись; мемуары; отчет; памятник прошлого; запись на граммофонной пластинке; рекорд; ведомость; пластинка; реестр; документ; письменное производство по делу; диск; и т.д. (<https://www.multitran.ru/c/m.exe?CL=1&S=RECORDS&l1=1>);

- принимая во внимание перечень заявленных товаров 25 класса МКТУ, элемент «RECORDS» будет восприниматься потребителем как изобретенный и не имеющий четко определенного семантического значения;

- в отношении противопоставленного товарного знака заявитель отмечает, что рассматриваемые товарные знаки не могут быть смешаны потребителем фонетически и визуально; при этом семантическое сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака отсутствует;

- элементы противопоставленного товарного знака могут иметь следующий перевод с английского языка на русский язык: «HEAVY» – тяжелый, крупный, массивный (<https://www.multitran.ru/c/m.exe?l1=1&l2=2&s=heavy>); «WEIGHT» – груз; бремя; грузило; значение; влияние; авторитет; сила; разновес; штанга; камень; грузило (<https://www.multitran.ru/c/m.exe?l1=1&l2=2&s=WEIGHT>), «VINYL» – винилопласт; искусственная кожа; винил; виниловая пластинка (<https://www.multitran.ru/c/m.exe?l1=1&l2=2&s=VINYL>);

- элементы знака заявителя могут иметь следующий перевод с английского языка на русский язык: «HEAVYWEIGHT» – тяжеловес; видный деятель; корифей; крупная фигура; политический тяжеловес; авторитет (<https://www.multitran.ru/c/m.exe?l1=1&l2=2&s=HEAVYWEIGHT+>); «RECORDS» – запись; записывание; письменное упоминание; письменный след (чего-либо); регистрация (фактов); отчетные материалы; данные; протокол (заседания и тому подобного); архив; факты (о ком-либо); характеристика; результаты деятельности; граммофонная пластинка; летопись; мемуары; отчет; памятник прошлого; запись на граммофонной пластинке; рекорд; ведомость; пластинка; реестр; документ; письменное производство по делу; диск и так далее (<https://www.multitran.ru/c/m.exe?CL=1&S=RECORDS&l1=1>);

- у потребителя не создается представления о принадлежности сравниваемых товарных знаков одному и тому же владельцу;

- заявитель просит также принять во внимание тот факт, что кроме отсутствия сходства до степени смешения между сравниваемыми товарными знаками, заявленные товары 09 класса МКТУ, а именно: «*compact discs featuring music; digital materials, namely, D's, DVD's and digital downloads in the nature of audio files featuring music; digital music downloadable from the Internet; downloadable ring tones for mobile phones; ringtones, graphics and music downloadable via a global computer network and wireless devices; downloadable video recordings featuring music; musical sound recordings; phonograph records featuring music; audio and video recordings featuring music and artistic performances; downloadable musical sound recordings*» (компакт-диски с музыкой; цифровые материалы, в том числе файлы D, DVD и цифровые

материалы в виде аудиофайлов с музыкой; цифровая музыка, загружаемая из Интернета; загружаемые мелодии для мобильных телефонов; рингтоны, графика и музыка, загружаемые через глобальную компьютерную сеть и беспроводные устройства; загружаемые видеозаписи с музыкой; музыкальные звукозаписи; фонографические записи с музыкой; аудио и видео записи с музыкальными и художественными выступлениями; загружаемые музыкальные записи) являются неоднородными товарами 09 класса МКТУ противопоставленной регистрации (*иглы для проигрывателей; ленты для чистки считающих головок; приспособления для замены игл в проигрывателях; проигрыватели; регуляторы числа оборотов для проигрывателей; приспособления для чистки акустических дисков*);

- сравниваемые товары 09 класса МКТУ не могут относиться к одной видовой группе товаров, так как они имеют особую специфику и функциональное предназначение, и, соответственно, такие товары не могут быть взаимозаменяемыми с точки зрения их использования;

- сравниваемые товары имеют разные каналы сбыта, направленные на их потребителей по видовым группам самих товаров, и их совместная встречаемость на рынке невозможна;

- рассматриваемые товары – продукция узкоспециализированная, то есть рассматриваемые товары не являются однородными, поскольку круг потребителей, каналы реализации, ценовые характеристики и задачи, которые выполняются посредством рассматриваемых товаров, различны и соответственно отсутствует совместная встречаемость рассматриваемых товаров в хозяйственном обороте и не существует рисков смешения товарных знаков;

- заявителем получено письмо, в котором владелец противопоставленного товарного знака дает свое согласие на регистрацию заявленного обозначения в отношении всех заявленных товаров 09 и 25 классов МКТУ, оригинал которого будет представлен дополнительно.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 04.06.2019 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации № 1396374 на территории Российской Федерации в отношении товаров

09, 25 и услуг 41 классов МКТУ с указанием словесного элемента «RECORDS» в качестве неохраняемого только для товаров 09 и услуг 41 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

(1) копия письма-согласия от 29.05.2019 правообладателя товарного знака по свидетельству № 632573 на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1396374 в отношении товаров 09 и 25 классов МКТУ, составленное на двух языках – русском и английском.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 16.12.2019, заявителем дополнительно приобщены следующие материалы:

(2) оригинал письма-согласия от 29.05.2019.

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

С учетом дат международной регистрации (для товаров 09 класса МКТУ) и конвенционного приоритета (для товаров 25 класса МКТУ) рассматриваемого знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с подпунктом 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.

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

Согласно пункту 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 абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрации в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме (далее – письмо-согласие) и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Знак по международной регистрации № 1396374 представляет собой

**HEAVYWEIGHT
RECORDS**
словесное обозначение « **HEAVYWEIGHT
RECORDS** », выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Предоставлению правовой охраны знаку по международной регистрации № 1396374 в отношении товаров 09 и 25 классов МКТУ препятствует товарный знак по свидетельству № 632573.

Коллегия рассмотрела доводы заявителя и пришла к выводу о правомерности

указанного противопоставления, поскольку знак « **HEAVYWEIGHT
RECORDS** »



**HEAVY
WEIGHT
VINYL**

является сходным с товарным знаком « **HEAVYWEIGHT
RECORDS** » (установлено фонетическое, графическое и смысловое сходство), а товары 09 и 25 классов МКТУ заявленного перечня однородны товарам 09 и 25 классов МКТУ (сравниваемые

товары относятся к общим родовым группам), указанным в свидетельстве № 632573.

Вместе с тем заявителем указано на вновь появившиеся обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии Роспатентом оспариваемого решения.

К таким обстоятельствам относится предоставление письма-согласия (2) от правообладателя противопоставленного товарного знака.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

При определении вероятности введения потребителей в заблуждение коллегия руководствовалась следующим.

На сайте <http://www.doodley.ru/default.aspx?ti=1&hti=2> представлена информация о производстве продукции по уходу за винилом под брендом «Heavy Weight Vinyl», то есть маркированной противопоставленным товарным знаком. В свою очередь, на сайте <https://shop.heavyweightrecords.com/> представлены сведения о музыкальных мероприятиях с использованием заявленного обозначения, а также имеются предложения к продаже одежды, содержащей такое обозначение. Таким образом, сравниваемые обозначения используются в различных сегментах рынка.

**HEAVYWEIGHT
RECORDS**

Знак заявителя (**HEAVYWEIGHT
RECORDS**) и противопоставленный товарный

 **HEAVY
WEIGHT
VINYL**
знак ( **HEAVY
WEIGHT
VINYL**) не являются тождественными.

Таким образом, на дату рассмотрения у коллегии не имеется оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение в связи с регистрацией обозначения с учетом согласия правообладателя старшего сходного товарного знака.

Что касается доводов заявителя о неправомерности признания элемента «RECORDS» неохраняемым для товаров 25 класса МКТУ, то коллегией установлено следующее.

Словесный элемент «RECORDS» является лексической единицей английского языка и в переводе на русский язык имеет следующие значения (<https://www.lingvolve.com/ru-ru/translate/en-ru/RECORD>):

1. существительное во множественном числе в значениях: запись, регистрация, письменная фиксация (каких-либо фактов), учет, официальная запись, отчет; протокол (заседания, допроса, вскрытия, экспертизы и тому подобного), памятник прошлого; исторический документ; уголовная биография; список судимостей, юридический документ, письменно зафиксированное свидетельство; письменное производство по делу, характеристика, биография (профессиональная и тому подобная); досье, собрание фактов, данных (о ком-либо), устаревшее – полицейский участок, отделение милиции (место, где фиксируется уголовная биография), свидетельство;
2. records – учетно-отчетные материалы, регистрационные данные; архивы, собрание памятников прошлого;
3. существительное во множественном числе в значениях: видео- или аудиозапись (на любом виде носителя), грампластинка (виниловый музыкальный диск), информационная запись (массив информации, обрабатываемый как одно целое), спортивный рекорд, лучший результат; рекордное достижение;
4. глагол в 3ей форме единственного числа в значениях: записывать, регистрировать; заносить в список, протокол; оформлять как документ, записывать звук, изображение или информацию иного рода (на какой-либо вид носителя – пленку, диск и тому подобное); снимать, производить фото-, видео- или киносъемку, регистрировать, записывать (о приборах), показывать, отмечать (на шкале и тому подобном), свидетельствовать, являться памятником чему-либо; оставлять след, увековечивать, петь, заливаться, выводить трели (о птице).

Согласно приведенным значениям слово «RECORDS» многозначно, однако оно является распространенным и часто употребляется, в том числе, в русском языке, например, в названиях звукозаписывающих компаний или в значениях «рекорд, лучший результат; рекордное достижение».

Одно и то же обозначение способно в глазах потребителей вызывать различные ассоциации в отношении разных товаров/услуг. Обозначение может в отношении одних товаров/услуг быть признано описательным, в отношении других – ложным, в отношении третьих – фантазийным.

Заявитель не оспаривает вывод о том, что элемент «RECORDS» является указанием, характеристикой товаров 09 класса МКТУ, представляющих собой оборудование для записи и воспроизведения звуков, носители информации, а также применительно к заявленным услугам 41 класса МКТУ, представляющим собой услуги, связанные с развлекательными мероприятиями, включающими производство и предоставление видео- и аудиозаписей.

Вместе с тем анализ охраноспособности элемента «RECORDS» по отношению к товарам 25 класса МКТУ, показал, что данный элемент ни в одном из своих значений не является прямым указанием на одежду и головные уборы, в том числе, не указывает на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Таким образом, по отношению к товарам 25 класса МКТУ коллегия считает убедительными доводы возражения о том, что элемент «RECORDS» не является неохраняемым.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.09.2019 , отменить решение Роспатента от 04.06.2019 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1396374 в отношении товаров 09 класса МКТУ – «compact discs featuring music; digital materials, namely, CD's, DVD's and digital downloads in the nature of audio files featuring music; digital music downloadable from the Internet; downloadable ring

tones for mobile phones; ring tones, graphics and music downloadable via a global computer network and wireless devices; downloadable video recordings featuring music; musical sound recordings; phonograph records featuring music; audio and video recordings featuring music and artistic performances; downloadable musical sound recordings», товаров 25 класса МКТУ – «clothing, namely, shirts, sweatshirts, and hats», услуг 41 класса МКТУ – «entertainment services, namely, multimedia production services; multimedia entertainment services in the nature of development, production and post- production services in the fields of video and films; music composition services; music production services; production of musical videos; entertainment services in the nature of recording, production and post- production services in the field of music; entertainment services in the nature of presenting live musical performances; entertainment services, namely, non- downloadable ringtones, pre-recorded music, and graphics presented to mobile communications devices via a global computer network and wireless networks; entertainment services, namely, providing non-downloadable prerecorded music, information in the field of music, and commentary and articles about music, all online via a global computer network; film and video production; providing information in the field of music via a website; providing music via Internet website portal» с указанием элемента «RECORDS» в качестве неохраняемого для товаров 09 и услуг 41 классов МКТУ.