

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, рассмотрела поступившее 09.04.2020 возражение, поданное компанией «Дзе Бритиш Бродкастинг Корпорейшн», Великобритания (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018713097, при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2018713097, поданной 03.04.2018, испрашивалось на имя заявителя в отношении услуг 38, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение

TOP GEAR

, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом 21.06.2019 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018713097 в отношении части услуг 41 класса МКТУ, основанное на заключении по результатам экспертизы.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 3 (2), 6 (2) статьи 1483 Кодекса;

- заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения с товарным знаком

TopGear

[2] по свидетельству № 623091, приоритет от 22.04.2016, правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: Ибатуллина Азамата Валерьяновича, 450513, Республика Башкортостан, р-н Уфимский, с.с. Николаевский, с. Нурлино, ул. Комсомольская, 2, в отношении однородных услуг 38, 41 классов МКТУ;

- на имя заявителя зарегистрирован тождественный знак «TOP GEAR» по международной регистрации № 839319 (приоритет от 20.07.2004, срок действия регистрации - до 20.07.2024) в отношении тождественных услуг 41 класса МКТУ;

- согласно статье 1481 Кодекса свидетельство на товарный знак удостоверяет исключительное право владельца на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве, то есть очевидно, что исключительное право удостоверяется только одним документом. Таким образом, регистрация товарного знака в отношении услуги 41 класса МКТУ «предоставление электронных публикаций незагружаемых» по заявке № 2018713097 противоречит подпункту 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем 09.04.2020 возражении, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявителем было подано возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку [2] ввиду его сходства до степени смешения с

товарным знаком **TOP GEAR** заявителя по свидетельству № 538851, приоритет от 10.12.2013, правовая охрана которого была восстановлена на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 28.10.2019 г. по

делу № СИП-398/2018 (дата внесения в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания 18.11.2019 г.);

- Роспатентом 06.04.2020 было принято решение об удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку [2].

Ввиду прекращения правовой охраны в отношении всех услуг 38 класса МКТУ и части услуг 41 класса МКТУ противопоставленный знак [2] не может быть противопоставлен заявленному обозначению [1];

- ввиду наличия исключительного права на тождественный товарный знак по международной регистрации № 839319 заявитель не оспаривает отказ в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуги 41 класса МКТУ «предоставление электронных публикаций незагружаемых»;

- предоставление правовой охраны товарному знаку [2] было признано недействительным в отношении услуг 41 класса МКТУ, относящихся к видеосъемке, теле и радиопрограммам;

- заявителем ограничен перечень услуг 41 класса МКТУ, которые связаны с видеосъемкой, теле и радиопрограммами, при этом он не включает услуги, однородные тем, в отношении которых сохранена правовая охрана противопоставленного товарного знака [2];

- заявленное обозначение [1] обладает высоким уровнем известности, используется заявителем в Российской Федерации и ассоциируется исключительно с ним;

- заявитель – старейшая и крупнейшая в мире корпорация в сфере радио, телевидения и Интернет-вещания. Помимо владения радио-, теле- и Интернет-ресурсами заявитель создает и поручает третьим лицам создание многочисленных документальных, драматических, комедийных и информационных теле- и радиопередач и сериалов. «TOP GEAR» - телевизионный проект, посвященный автомобилям, который получил мировое признание, первые выпуски состоялись еще в 1977 году;

- в соответствии с социологическим опросом ВЦИОМ заявленное обозначение [1] известно российским потребителям именно в качестве названия телепередачи, шоу об автомобилях;
- с учетом исключительного права заявителя на тождественный товарный знак по свидетельству № 538851, охраняемого в отношении услуг 38 класса МКТУ, часть которых тождественна заявленным услугам 38 класса МКТУ «вещание; коммуникации и телекоммуникации», заявитель исключил тождественные услуги из заявленного перечня.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 21.06.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018713097 в отношении скорректированного перечня услуг.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие документы:

- копия протокола заседания коллегии и решение Роспатента от 06.04.2020 г. в отношении противопоставленного товарного знака [2] – [3];
- таблица в отношении сравнения перечня услуг 41 класса МКТУ – [4];
- таблица в отношении сравнения перечня услуг 38 класса МКТУ – [5];
- опрос потребителей – [6];
- информация об использовании заявленного обозначения [1] на территории Российской Федерации – [7];
- заявление о сокращении перечня услуг 38 и 41 классов МКТУ – [8].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 09.04.2020, коллегия установила следующее.

С учетом даты (03.04.2018) поступления заявки № 2018713097 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] 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).

Согласно пункту 1 статьи 1477 Кодекса на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Согласно статье 1479 Кодекса на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

Согласно пункту 2 статьи 1481 Кодекса свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

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 требованиям пункта 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 41 Правил обозначение считается тождественным с другим

обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

TOP GEAR

Заявленное обозначение по заявке № 2018713097 поданной 03.04.2018, является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении ограниченного перечня услуг 38 класса МКТУ «вещание и передача телевизионного контента, радио-контента, фильмов, музыки, аудио- и видео-контента посредством кабеля, цифрового наземного телевидения (dtv), цифровых абонентских линий (dsl), спутника или через Интернет и мобильные сети; вещание и передача телевизионного контента, радио-контента, фильмов, аудио- и видеоконтента на мобильные телефоны, персональные цифровые устройства и персональные компьютеры; предоставление видео по модели "видео по запросу" и "почти видео по запросу"; передача аудио и видео и/или аудиовизуальных программ (с помощью любых средств); стриминг, потоковое воспроизведение аудио и видео контента в Интернете; стриминг,

потоковое воспроизведение видео по запросу зрителям; персонализированные и интерактивные телекоммуникации, вещание и услуги по передаче данных; услуги вещания посредством загрузки, скачивания, фиксации, публикации, показа, редактирования, воспроизведения, стриминга, потокового воспроизведения, просмотра, предварительного просмотра, отображения, тегирования, присвоения меток, ведения блогов, обмена, изменения, раздачи, опубликования, репродуцирования электронных медиа, мультимедийного контента, видео, фильмов, картинок, изображений, текста, фотографий, игр, контента, созданного пользователями, аудио-контента и информации через сеть Интернет и иные компьютерные и коммуникационные сети; обеспечение доступа к порталам для обмена видеофайлами; услуги телевизионного вещания, включающие интерактивные услуги по просмотру списка телевизионных программ, справочников программ и интеллектуальному автоматическому выбору для записей программ; предоставление информации с выводом данных на экраны, услуги вещания и поиска информации; предоставление услуг связи по доступу и поиску радио- и телевизионных программ; предоставление соединения между веб-сайтом и телезрителями посредством интерактивного телевизионного портала; услуги интернет-службы радиовещания, веб-кастинга, веб-вещания и подкастинга (создания и распространения звуковых или видеопередач в интернет); услуги электронной почты; новостная информация и агентства печати новостей; прокат оборудования для радио-и телевизионного вещания; предоставление онлайн электронных досок объявлений для передачи сообщений среди пользователей компьютеров; предоставления доступа к веб-журналам (блогам); предоставление доступа к интерактивным службам опроса; обеспечение доступа и прокат времени доступа к компьютерной базе данных; обеспечение соединений между несколькими устройствами, способными принимать синхронизированные вещательные услуги; информационные и консультативные услуги в отношении вышеуказанного, включая такие

услуги, предоставляемые онлайн через компьютерную сеть или через сеть Интернет или сети экстранет (внутрикорпоративные и частные компьютерные сети)», услуг 41 класса МКТУ «производство, представление и распространение телевизионных программ, аудио, видео, включая онлайн, из базы данных, через сеть интернет, спутниковые или мобильные сети или любые другие электронные или цифровые медиа; производство, представление и распространение фильмов для телевидения и кинотеатров, новостей, информации о текущих событиях».

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Анализ оспариваемого решения Роспатента от 21.06.2019 показал, что препятствием для государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака является наличие у заявителя по рассматриваемой заявке № 2018713097 исключительного права на знак по международной регистрации № 839319, приоритет от 20.07.2004 в отношении тождественной услуги 41 класса МКТУ «предоставление электронных публикаций незагружаемых».

Сравниваемые обозначения «TOP GEAR» и товарный знак по международной регистрации № 839319 являются тождественными, то есть совпадают во всех элементах, представляют собой одни и те же слова, выполнены буквами латинского алфавита, типовыми шрифтами.

Заявитель в своем возражении не оспаривает применение положений подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса и статьи 1481 Кодекса по отношению к обозначениям, являющимся тождественным товарным знакам в отношении идентичных услуг на имя одного правообладателя, и противоречащим общественным интересам. Кроме того, заявителем указано на наличие еще одного тождественного товарного знака по свидетельству № 538851, действующего в отношении услуг 38 класса МКТУ, указанных в перечне.

Ограничение заявленного перечня услуг 38, 41 класса МКТУ путем исключения идентичных услуг позволяет коллегии прийти к выводу о том, что заявленное обозначение не противоречит требованиям пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный товарный знак **TopGear** [2] по свидетельству № 623091, приоритет от 22.04.2016 выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, буквы «Т» и «G» - заглавные, остальные – строчные. Правообладатель: Ибатуллин Азамат Валерьянович, Республика Башкортостан, с. Нурлино. Правовая охрана товарного знака [2] действует на территории Российской Федерации в отношении услуг 41, 42, 43 классов МКТУ, указанных в перечне.

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] на тождество и сходство показал следующее.

Сравниваемые словесные элементы «TOP GEAR» / «TopGear» фонетически и семантически тождественны, так как полностью совпадают все звуки и смысловое значение: высшая ступень, высшая передача (см. электронный словарь: <https://translate.academic.ru/top%20gear/en/ru/>). Визуально сравниваемые обозначения близки, поскольку выполнены стандартным шрифтом, буквами латинского алфавита.

Ввиду тождества словесных элементов «TOP GEAR» / «TopGear» по фонетическому, семантическому критериям сходства словесных обозначений и сходства по графическому критерию сходства словесных обозначений заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [2] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Правовая охрана товарного знака [2] на основании решения Роспатента от 06.04.2020 была признана недействительной частично, а именно, в отношении всех услуг 38 класса МКТУ и части услуг 41 класса МКТУ

«видеосъемка, монтаж видеозаписей, монтирование теле- и радиопрограмм, передачи развлекательные телевизионные, производство видеофильмов, производство кинофильмов, радиопередачи развлекательные, развлечения, служба новостей, шоу-программы». Таким образом, в отношении услуг 38 класса МКТУ товарный знак [2] не может быть противопоставлен заявленному обозначению [1].

В отношении однородности сравниваемых услуг 41 класса МКТУ коллегия отмечает следующее.

Заявителем был ограничен перечень услуг 41 класса МКТУ, имеющих отношение к производству, распространению телевизионных, аудио-, видео-программ, а также к производству, распространению фильмов, новостей. Вместе с тем, услуги 41 класса МКТУ ограниченного перечня заявленного обозначения [1] и услуги 41 класса МКТУ «услуги по написанию сценариев; услуги студий записи; дублирование; киностудии» противопоставленного товарного знака [2] являются однородными, поскольку соотносятся как род (вид) «услуги в области производства кино, аудио- и видеозаписей», имеют общее назначение (для производства фильмов, программ, новостей и т.п.), круг потребителей.

Изложенное обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых услуг 41 класса МКТУ одному лицу.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [2] являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ.

Следовательно, вывод, сделанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении услуг 41 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Довод заявителя в части известности телевизионного проекта «TOP GEAR» не влияет на вышеизложенные выводы коллегии, поскольку в рамках оценки соответствия/несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса речь идет о «старшем» праве иного лица на сходный/тождественный товарный знак в отношении однородных товаров/услуг.

Вместе с тем, как было установлено выше, в отношении услуг 38 класса МКТУ ограниченного перечня заявленное обозначение [1] не противоречит требованиям пунктов 3 (2), 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.04.2020, изменить решение Роспатента от 21.06.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018713097.