

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ **возражения** ☐ **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом 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 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), рассмотрела возражение, поступившее 18.03.2021, поданное Фондом Поддержки Отечественной Музыки, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019724383, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2019724383 с приоритетом от 23.05.2019 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки. Согласно материалам заявки 23.12.2019 из данной заявки была выделена заявка

№2019763259 в отношении услуг 41 класса МКТУ, вследствие чего заявка №2019724383 рассматривается только в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Роспатентом 24.02.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019724383 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное решение обосновано тем, что включенные в состав заявленного обозначения словесные элементы «РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ» указывают на вид и назначение услуг 35 класса МКТУ, вследствие чего данные словесные элементы не обладают различительной способностью и являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком «**ВИКТОРИЯ**» (по свидетельству № 237110 с приоритетом от 23.08.2001) в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [1].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.03.2021, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель выражает согласие с тем, что словесные элементы «РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ» являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- в отношении услуг 35 класса МКТУ «реклама, а именно реклама во время проведения мероприятий по вручению премии в области музыки» заявитель указывает, что данные услуги не будут являться однородными услугам 35 класса МКТУ «организация выставок для коммерческих и рекламных целей; организация торговых ярмарок для коммерческих или рекламных целей» противопоставленного

товарного знака [1], так как приведенные услуги 35 класса МКТУ заявленного обозначения связаны с вручением премии в области музыки, в то время как деятельность правообладателя противопоставленного товарного знака [1] относится к дизайнерским услугам, то есть потребитель не будет смешивать сравниваемые услуги (данный довод подтверждается Заключением № 62-2020 от 26.06.2020 по результатам социологического опроса – приложение № 1);

- заявитель указывает, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] не являются сходными до степени смешения, что подтверждается доводами решения Арбитражного суда Москвы по делу № А-40-111911/2020 от 11.02.2021 (приложение № 2).

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 24.02.2021 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Заключение № 62-2020 от 26.06.2020 по результатам социологического опроса на 246 л.;
2. Копия решения Арбитражного суда Москвы по делу № А-40-111911/2020 от 11.02.2021 на 11 л.

Изучив материалы дела, и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (23.05.2019) поступления заявки №2019724383 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) 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;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

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.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

В соответствии с пунктом 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 оно 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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 заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями 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; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные);

расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в 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).



Заявленное обозначение «» является комбинированным, состоящим из геометрической фигуры в виде прямоугольника, из изобразительного элемента в виде девушки с наушниками, и из словесных элементов

«РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ», выполненных оригинальными шрифтами заглавными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении части всех услуг 35 класса МКТУ основано на несоответствии заявленного обозначения нормам пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.



Анализ заявленного обозначения «» на предмет соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Следует отметить, что словесные элементы «РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ» не занимают доминирующего положения в заявленном обозначении.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что заявленное обозначение включает в свой состав словесные элементы «РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ», которые обозначают «награду за музыкальные достижения на территории Российской Федерации» (<https://kartaslov.ru/значение-слова/музыкальная+премия>), то есть для испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ «реклама, а именно реклама во время проведения мероприятий по вручению премии в области музыки» данные словесные элементы будут восприниматься в качестве характеристики услуг, указывая на их вид и назначение (связаны вручением премий в области музыки), следовательно, для указанных услуг заявленное обозначение может быть зарегистрировано с исключением из правовой охраны словесных элементов «РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ» на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении того, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком [1], коллегия нашла целесообразным сообщить следующее.

Противопоставленный товарный знак «**ВИКТОРИЯ**» [1] представляет собой словесное обозначение, выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Коллегия отмечает, что словесный элемент «ВИКТОРИЯ» действительно фонетически входит в состав заявленного обозначения, однако, данного обстоятельства недостаточно для вывода о сходстве сравниваемых обозначений в целом.

В состав заявленного обозначения входит изобразительный элемент в виде девушки с наушниками, который занимает важное место в обозначении, обладает запоминающейся графикой. Противопоставленный товарный знак [1] не включает в себя каких-либо изобразительных элементов и выполнен стандартным шрифтом. Кроме того, словесные элементы «РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ» хоть и являются неохранными, однако, оказывают влияние на восприятие заявленного обозначения, поскольку описывают область деятельности заявителя. Таким образом, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] создают различное зрительное впечатление и не ассоциируются друг с другом, то есть не являются сходными до степени смешения.

Указанные выводы были подтверждены решением Арбитражного суда города Москвы по делу № А-40-111911/2020 от 11.02.2021 (приложение № 2). Данное решение было оставлено в силе постановлением №09АП-22662/2021 Девятого Арбитражного Апелляционного суда города Москвы от 01.06.2021.

Так, решением Арбитражного суда Москвы по делу № А-40-111911/2020 от 11.02.2021 (приложение № 2) установлена низкая степень сходства сравниваемых обозначений.

Анализ однородности услуг 35 класса МКТУ «реклама, а именно реклама во время проведения мероприятий по вручению премии в области музыки» заявленного обозначения и услуг 35 класса МКТУ «организация выставок для коммерческих и рекламных целей; организация торговых ярмарок для коммерческих или рекламных целей» противопоставленного товарного знака [1] показал, что сравниваемые услуги относятся к услугам по продвижению товаров, однако, не являются однородными и не смешиваются в сознании потребителей, так как осуществляются в разных областях (в сфере музыки и в сфере дизайна соответственно).

Данные выводы подтверждаются решением Арбитражного суда города Москвы по делу № А-40-111911/2020 от 11.02.2021, которое основано, в том числе, с учетом Заключения № 62-2020 от 26.06.2020 по результатам социологического опроса, согласно которому потребители относят сравниваемые услуги 35 класса МКТУ к разным группам услуг (69 % респондентов), считают, что сопоставляемые услуги 35 класса МКТУ имеют различное назначение (73 % респондентов), область применения (74% респондентов), круг потребителей (73 % респондентов) и реализуются разными компаниями (74 % респондентов).

Таким образом, с учетом низкой степени сходства сравниваемых обозначений и невысокой степени однородности сопоставляемых услуг 35 класса МКТУ, что подтверждается решением Арбитражного суда города Москвы по делу № А-40-111911/2020 от 11.02.2021, отсутствует вероятность смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте. Следовательно, нет оснований для вывода о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В связи с вышеизложенным, коллегия находит возможным принять следующее решение:

удовлетворить возражение, поступившее 18.03.2021, отменить решение Роспатента от 24.02.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019724383.