

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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 19.01.2022 возражение ООО «Оригами», г. Уфа (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020739838, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «ЖЕМЧУЖИНА» по заявке №2020739838 было подано на регистрацию товарного знака на имя заявителя 28.07.2020 в отношении услуг 35, 36, 41 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 12.10.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака принято на основании несоответствия заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, что обосновано в заключении по результатам экспертизы сходством заявленного обозначения до степени смешения в отношении однородных услуг:

- с серией товарных знаков со словесным элементом «ЖЕМЧУЖИНА» по свидетельствам №№ 216455, 216456, 492427 [1-3], зарегистрированных на имя индивидуального предпринимателя Якушева Игоря Дмитриевича, 125222, Москва, ул. Генерала Белобородова, д.21, кв.61, в отношении однородных услуг 35, 36, 41 классов МКТУ и имеющих более ранний приоритет;

- с товарным знаком «Жемчужина», зарегистрированным под № 0386300 [4] с приоритетом 16.06.08, на имя Общества с ограниченной ответственностью

«Гостиничный комплекс «Жемчужина», 614077, г. Пермь, б-р Гагарина, 65а, в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), заявителем приведены следующие аргументы:

- услуги 41 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам №№216455, 216456, 492427 [1-3], не являются однородными следующим заявленным услугам 41 класса МКТУ: агентства по предоставлению моделей для художников; аренда комнатных аквариумов; аренда произведений искусства; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; выпуск музыкальной продукции; дискотеки; дрессировка животных; дублирование; кинопрокат; киностудии; клубы-кафе ночные [развлечение]; макетирование публикаций, за исключением рекламных; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; написание теле- и киносценариев; организация и проведение концертов; организация конкурсов красоты; организация костюмированных представлений для развлечений; организация лотерей; организация показов мод в развлекательных целях; организация спектаклей [услуги импресарио]; парки аттракционов; перевод с языка жестов; передача ноу-хау [обучение]; передачи развлекательные телевизионные; передвижные библиотеки; 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 услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; представление цирковых спектаклей; представления варьете / представления мюзик-холлов; представления театрализованные; представления театральные; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеомагнитофонов; прокат видеофильмов; прокат декораций для шоу-программ; прокат звукозаписей; прокат игрушек; прокат кинематографического оборудования; прокат кинофильмов; прокат

оборудования для игр; прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий; прокат радио- и телевизионных приемников; прокат театральных декораций; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; радиопередачи развлекательные; развлечение гостей; редактирование текстов*; 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 каллиграфов; услуги караоке; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги композиторов; услуги музеев [презентация, выставки]; услуги оркестров; услуги переводчиков; услуги по написанию сценариев, за исключением рекламных; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги светотехников для мероприятий; услуги студий записи; услуги устных переводчиков; фотографирование; фоторепортажи; школы-интернаты; шоу-программы;

- Арбитражным судом города Москвы рассматривается дело № А40-246365/21 по иску ООО «Жемчужина Сочи» (являющегося предыдущим правообладателем указанных противопоставленных товарных знаков) к Якушеву Игорю Дмитриевичу (в качестве соответчика привлечен Роспатент) о переводе прав на исключительные права на товарные знаки по свидетельствам РФ №№216455, 216456, 216457, 216458, 492427. Кроме того, Арбитражным судом Республики Башкортостан рассматривается дело №А07-37247/2021 по иску Ибатуллина Азамата Валерьяновича (единственного участника ООО «Оригами» и ООО «Жемчужина Сочи») к ООО «Жемчужина Сочи» и к Якушеву Игорю Дмитриевичу (в качестве третьего лица привлечен Роспатент) о признании недействительной сделки по отчуждению исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам РФ №№216455, 216456, 216457, 216458, 492427 и применении последствий недействительности сделки. При этом ООО «Жемчужина Сочи» предоставило ООО «Оригами» (заявителю) письмо-согласие на регистрацию товарного знака по настоящей заявке;

- в регистрации товарного знака по заявке №2020739838 отказано в отношении услуг 43 класса МКТУ, поскольку заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 386300 [4], зарегистрированным в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ. Между тем, правовая охрана указанному противопоставленному товарному знаку предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; услуги баров», которые не являются однородными заявленным услугам 43 класса МКТУ «пансионаты для животных; прокат осветительной аппаратуры; ясли детские». Кроме того, в настоящее время правовая охрана товарного знака по свидетельству №386300 прекращена.

На основании изложенного заявителем выражена просьба отменить решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020739838 и зарегистрировать товарный знак.

Изучив материалы дела, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (28.07.2020) подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

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.

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.

Заявленное обозначение по заявке №2020739838 представляет собой словесный товарный знак «ЖЕМЧУЖИНА», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается для услуг 35, 36, 41 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, а именно 35 класса МКТУ - аренда площадей для размещения рекламы; реклама; розничная продажа непродовольственных товаров, розничная продажа продовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа продовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа, демонстрация товаров; оформление витрин; продвижение товаров (для третьих лиц); снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), распространение образцов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; продажа аукционная; сбыт товаров через посредников; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной продажей; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; услуги оптовой и розничной продажи; магазины по продаже товаров; услуги торговых центров по продаже товаров; оптовая и розничная продажа; дистанционная продажа товаров потребителям.

36 класса МКТУ - сдача недвижимого имущества в аренду, сдача нежилых помещений в аренду; страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью.

41 класса МКТУ - воспитание; образование; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; агентства по предоставлению моделей для художников; академии [обучение]; аренда комнатных аквариумов; 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; издание книг; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; кинопрокат; киностудии; клубы-кафе ночные [развлечение]; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; макетирование публикаций, за исключением рекламных; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиoproграмм; 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 видеомагнитофонов; 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 книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; радиопередачи развлекательные; развлечение гостей; 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.

43 класса МКТУ - услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; мотели; пансионаты; пансионаты для животных; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; украшение еды; украшение тортов; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши «удон» и «соба»; ясли детские.

Основанием для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения послужило его несоответствие требованиям подпункта 2 пункта 6

статьи 1483 Кодекса ввиду наличия зарегистрированных на имя других лиц сходных до степени смешения и имеющих более ранний приоритет товарных знаков [1-4].

Правовая охрана товарного знака [4], действие которой распространялось на услуги 43 класса МКТУ, досрочно прекращена полностью на основании решения Роспатента о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае прекращения юридического лица – правообладателя. Дата прекращения правовой охраны: 27.01.2022, о чем имеется запись в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

С учетом указанного факта противопоставленный товарный знак [4] не является более препятствием для регистрации заявленного обозначения в отношении заявленных услуг 43 класса МКТУ и, соответственно, не подлежит анализу на тождество и сходство с заявленным обозначением.

Таким образом, анализу на тождество и сходство с заявленным обозначением подлежат только товарные знаки [1-3], зарегистрированные для однородных услуг 35, 36 и 41 классов МКТУ.

Товарные

знаки

[1-2]



являются словесным и

комбинированным обозначениями, в которых доминирует слово «ЖЕМЧУЖИНА».



Товарный знак [3]

представляет собой

комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента и слова «ЖЕМЧУЖИНА».

Товарные знаки [1-3] зарегистрированы, в частности, для услуг 35 класса МКТУ - агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; интерактивная

реклама в компьютерной сети; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; продвижение товаров (для третьих лиц); публикация рекламных текстов; реклама; реклама телевизионная; услуги снабженческие для третьих лиц; управление гостиничными делами, услуг 36 класса МКТУ - факторные операции; операции с недвижимостью; организация сбора благотворительных средств и услуг 41 класса МКТУ - издание книг; обеспечение учебного процесса; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; обслуживание спортивных лагерей; организация спортивных состязаний; обслуживание клубов здоровья; обучение; организация конкурсов, соревнований учебных или развлекательных; хронометраж спортивных состязаний; физическое воспитание; повышение квалификации инструкторов.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что они ассоциируются между собой в целом, несмотря на отдельные отличия.

Указанные ассоциации обусловлены их фонетическим и семантическим сходством за счет имеющего место фонетического, семантического тождества и графического сходства входящего в них слова «ЖЕМЧУЖИНА», выполняющего в них основную индивидуализирующую функцию товарного знака.

Графические отличия сравниваемых обозначений в целом обусловлены наличием в противопоставленных знаках изобразительного элемента в виде стилизованного дельфина и треугольной фигуры, а также дополнительного словесного элемента «Футбольный клуб» и стилизованного изображения иллюминатора.

Вместе с тем, указанные отличия не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве сопоставляемых обозначений с учетом их фонетического и семантического сходства. Однако использование в знаках букв русского алфавита сближает их в визуальном плане и способствует возникновению близких ассоциаций сравниваемых обозначений в целом.

Анализ однородности сравниваемых услуг 35, 36 и 41 классов МКТУ показал, что они являются однородными на основании признаков однородности, изложенных в пункте 45 Правил.

В частности, услуги 35 класса МКТУ, указанные в перечне заявки, относятся к той же родовой группе услуг по продвижению товаров, что и услуги 35 класса МКТУ (агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; интерактивная реклама в компьютерной сети; продвижение товаров (для третьих лиц); публикация рекламных текстов; реклама; реклама телевизионная; услуги снабженческие для третьих лиц), в отношении которых действуют товарные знаки [1-3], имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия их оказания.

Услуги 36 класса МКТУ сравниваемых перечней относятся к одним родовым группам услуг, так как представляют собой различные виды финансовых операций, а также операции с недвижимым имуществом. Эти услуги имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия реализации (финансовые и кредитные учреждения, банки, риэлторские агентства). При этом следует отметить, что страхование в широком смысле этого слова является разновидностью финансовых отношений. Факторные операции (факторинг) это комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков, ведущих торговую деятельность на условиях отсрочки платежа.

Также коллегия считает необходимым отметить, что сходство обозначений и однородность услуг 35, 36 классов МКТУ в возражении не оспаривается.

В отношении услуг 41 класса МКТУ, которые, по мнению заявителя, не являются однородными услугами, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки [1-3], коллегия отмечает следующее.

Действительно, следует согласиться с заявителем, что услуги «агентства по предоставлению моделей для художников; аренда комнатных аквариумов; аренда произведений искусства; выпуск музыкальной продукции; дублирование; кинопрокат; киностудии; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; написание теле- и киносценариев; перевод с

языка жестов; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; служба новостей; создание фильмов, за исключением рекламных; сочинение музыки; субтитрование; услуги видеомонтажа мероприятий; услуги звукорежиссеров для мероприятий; услуги композиторов; услуги переводчиков; услуги по написанию сценариев, за исключением рекламных; услуги светотехников для мероприятий; услуги студий записи; услуги устных переводчиков; фотографирование; фоторепортажи» не являются однородными услугами 41 класса МКТУ «издание книг; обеспечение учебного процесса; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; обслуживание спортивных лагерей; организация спортивных состязаний; обслуживание клубов здоровья; обучение; организация конкурсов, соревнований учебных или развлекательных; хронометраж спортивных состязаний; физическое воспитание; повышение квалификации инструкторов», в отношении которых действуют товарные знаки [1-3], поскольку они имеют разный вид, относятся к разным родовым группам услуг (услуги по производству кино-, аудио- и видеозаписей, услуги в области фотографии, услуги художественных агентств – в одном случае, издательская, образовательно-воспитательная, спортивная и культурно-развлекательная деятельность, а также услуги проката – в другом случае), имеют разное назначение, разный круг потребителей и разные условия реализации.

Что касается остальных заявленных услуг 41 класса МКТУ (воспитание; образование; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; 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; дискотеки; дрессировка животных; игры азартные; издание книг; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; клубы-кафе ночные [развлечение]; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; макетирование публикаций, за исключением рекламных; 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; 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; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеомагнитофонов; 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 книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; радиопередачи развлекательные; развлечение гостей; редактирование текстов; садо [обучение японской чайной церемонии]; сады зоологические; составление программ встреч [развлечение]; тьюторинг; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги гидов; услуги диск-жокеев; услуги игровые, предоставляемые онлайн через компьютерную сеть; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги казино [игры]; услуги каллиграфов; услуги караоке; услуги клубов [развлечение или просвещение]; 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 по распространению билетов [развлечение]; услуги проведения квалификационных экзаменов по пилотированию дронов; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; учреждения дошкольные [воспитание]; хронометраж спортивных состязаний; школы-интернаты; шоу-программы), то указанные услуги признаны коллегией однородными вышеуказанным услугам 41 класса МКТУ, для которых предоставлена правовая охрана знакам [1-3], поскольку они либо совпадают по виду (издание книг, воспитание физическое) либо относятся к одним родовым группам услуг (услуги образовательно-воспитательные, культурно-просветительные, издательско-редакционные, развлечения, организация спортивных мероприятий, услуги проката и предоставления оборудования, обслуживание клубов здоровья) и, соответственно, имеют одинаковое назначение и один круг потребителей.

Таким образом, проведенный выше анализ показал, что заявленное обозначение ассоциируется в целом с противопоставленными товарными знаками [1-3] в отношении однородных услуг 35, 36 и части услуг 41 классов МКТУ, в связи с чем существует высокая вероятность смешения этих услуг в гражданском обороте при маркировке их сравниваемыми знаками.

Относительно ссылок заявителя на дела № А40-246365/21 и №А07-37247/2021, находящиеся в производстве Арбитражных судов города Москвы и Республики Башкортостан, которые касаются оспаривания сделок по отчуждению исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам №№216455, 216456, 216457, 216458, 492427, среди которых товарные знаки [1-3], следует отметить, что ни на дату принятия возражения к рассмотрению, ни на дату формирования коллегией вывода по результатам рассмотрения возражения, ни на дату подготовки заключения решения по указанным делам не приняты, в связи с чем указанные обстоятельства не могут повлиять на вывод коллегии о сходстве до степени смешения заявленного обозначения со знаками [1-3].

Что касается представленного в возражении письма-согласия от ООО «Жемчужина Сочи», то следует отметить, что указанный документ не принят коллегией во внимание, поскольку данное юридическое лицо не является правообладателем противопоставленных знаков [1-3] – согласно сведениям из Открытых реестров ФИПС их правообладателем является Якушев Игорь Дмитриевич, 125222, Москва, ул. Генерала Белобородова, д.21, кв.61.

Следовательно, вывод о несоответствии товарного знака по заявке №2020739838 требованиям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении всех заявленных услуг 35, 36 и части услуг 41 классов МКТУ является правомерным.

Поскольку, как было указано выше, противопоставленный товарный знак [4] прекратил свое действие, имеются основания для регистрации заявленного обозначения для всех услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В отношении вышеуказанной части услуг 41 и всех заявленных услуг 43 класса МКТУ (с учетом дополнительных обстоятельств, связанных с прекращением правовой охраны товарного знака [4]) заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на имя заявителя.

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.01.2022, отменить решение Роспатента от 12.10.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020739838.