

## 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 ППС), рассмотрела поступившее 02.09.2021 возражение, поданное ИП Подстреловым И.Л. (далее – заявитель), на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020704136, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение «**Faktor-2**» по заявке №2020704136 с приоритетом от 30.01.2020 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 16, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 09.06.2021 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020704136 в отношении всех заявленных товаров 16 класса МКТУ, а также в отношении части услуг 41 класса МКТУ, при этом в отношении другой части услуг 41 класса МКТУ правовая охрана не была предоставлена. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- с товарным знаком «**X-фактор**» (по свидетельству № 577551 с приоритетом от 18.12.2014) в отношении услуг 41 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 41 класса МКТУ [1];

- с международной заявкой «**ФАКТОР-2**» по №1539488 с конвенционным приоритетом от 04.01.2020, правовая охрана которой испрашивалась, в том числе, в отношении услуг 41 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 41 класса МКТУ [2].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.09.2021, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- в отношении противопоставленной международной заявки №1539488 [2] Роспатентом 19.07.2021 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в полном объеме, вследствие чего указанная международная заявка на настоящий момент не является препятствием для регистрации заявленного обозначения;

- правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №577551 прекращена досрочно вследствие его неиспользования на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 11.03.2021 по делу №СИП-502/2020 в отношении части услуг 41 класса МКТУ «услуги в области развлечений, относящиеся к телевидению, кино, радио и театру; развлечения, осуществляемые посредством телевидения и радио или имеющие отношение к телевидению и радио; обеспечение развлечений посредством радио, телевидения, спутниковой связи, кабельной связи, телефонной связи, всемирной компьютерной сети и сети Интернет; организация шоу; прокат звукозаписей и предварительно записанных шоу, фильмов, радио- и телевизионных представлений; радиопередачи

развлекательные; передачи телевизионные развлекательные; киноразвлечения, киноразвлекательные передачи; услуги по телевизионным развлечениям, включающие участие аудитории через телефонную связь; организация интерактивных развлечений с использованием мобильных телефонов»;

- заявитель полагает, что заявленные услуги 41 класса МКТУ не являются однородными услугам 41 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1], так как различаются по назначению, по области применения и по кругу потребителей.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 09.06.2021 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг 16, 41 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем приложены следующие материалы:

1. Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1539488;
2. Решение Суда по интеллектуальным правам от 11.03.2021 по делу №СИП-502/2020.

На заседании коллегии 01.10.2021 заявителем было представлено ходатайство о сокращении перечня услуг 41 класса МКТУ до следующих позиций: «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 информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; кинопрокат; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; клубы-кафе ночные [развлечение]; макетирование публикаций, за исключением рекламных; микрофильмирование; монтаж видеозаписей;

монтаж теле- и радиопрограмм; написание теле- и киносценариев; образование религиозное; обучение айкидо; обучение гимнастике; обучение дзюдо; обучение заочное; 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 образовательных форумов неvirtуальных; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов красоты; организация костюмированных представлений для развлечений; организация лотерей; организация показов мод в развлекательных целях; организация спектаклей [услуги импресарио]; организация спортивных состязаний; 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 мюзик-холлов; проведение туров с восхождением; проведение фитнес-классов; проведение экзаменов; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеомэгнитофонов; 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; радиопередачи развлекательные; развлечение гостей;

развлечения; редактирование текстов; садо [обучение японской чайной церемонии]; сады зоологические; служба новостей; составление программ встреч [развлечение]; сочинение музыки; субтитрование; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги видеомонтажа мероприятий; услуги гидов; услуги диск-жокеев; услуги звукорежиссеров для мероприятий; 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 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 светотехников для мероприятий; услуги спортивных лагерей; услуги студий записи; услуги устных переводчиков; учреждения дошкольные [воспитание]; фотографирование; фоторепортажи; хронометраж спортивных состязаний; школы-интернаты».

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

С учетом даты (30.01.2020) поступления заявки №2020704136 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 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 «**Faktor-2**» является комбинированным, состоящим из цифрового элемента «2», из небуквенного орфографического знака «-», из словесного элемента «Factor», выполненного оригинальным шрифтом заглавной и строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 16, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Как было указано выше, Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных услуг 41 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-2].

Противопоставленный товарный знак «**X-фактор**» [1] является комбинированным, состоящим из простой буквы латинского алфавита «X», из небуквенного орфографического знака «-», из словесного элемента «фактор», выполненного оригинальным шрифтом строчными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Противопоставленная международная заявка «**ФАКТОР-2**» [2] является комбинированной, состоящей из цифрового элемента «2», из небуквенного орфографического знака «-», из словесного элемента «ФАКТОР», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Коллегия отмечает, что, так как Роспатентом 19.07.2021 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в полном объеме знаку по международной регистрации №1539488 (<https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/>), данное противопоставление не будет учитываться в настоящем заключении.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] было установлено, что сравниваемые знаки содержат фонетически и семантически тождественные словесные элементы «Factor»/«ФАКТОР» (Factor является транслитерацией слова ФАКТОР, при этом фактор представляет собой момент, существенное обстоятельство в каком-либо процессе, явлении (<http://www.вокабула.рф/словари/толковый-словарь-ожегова/фактор>), в силу чего сравниваемые обозначения являются фонетически и семантически сходными.

Что касается иных элементов, содержащихся в сравниваемых обозначениях, то данные элементы не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве знаков, так как графический признак носит вспомогательный характер, поскольку



сходство знаков в целом признается за счет фонетического и семантического тождества словесных элементов.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Заявитель оспаривает решение Роспатента в отношении следующих услуг 41 класса МКТУ «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 информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; кинопрокат; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; клубы-кафе ночные [развлечение]; макетирование публикаций, за исключением рекламных; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; написание теле- и киносценариев; образование религиозное; обучение айкидо; обучение гимнастике; обучение дзюдо; обучение заочное; 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 образовательных форумов неvirtуальных; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов красоты; организация костюмированных представлений для развлечений; организация лотерей; организация показов мод в развлекательных целях; организация спектаклей [услуги импресарио]; организация спортивных состязаний; 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 мюзик-холлов; проведение туров с восхождением; проведение фитнес-классов; проведение экзаменов; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеомэгнитофонов; 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; радиопередачи развлекательные; развлечение гостей; развлечения; редактирование текстов; садо [обучение японской чайной церемонии]; сады зоологические; служба новостей; составление программ встреч [развлечение]; сочинение музыки; субтитрование; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги видеомонтажа мероприятий; услуги гидов; услуги диск-жокеев; услуги звукорежиссеров для мероприятий; 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 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 светотехников для мероприятий; услуги спортивных лагерей; услуги студий записи; услуги

устных переводчиков; учреждения дошкольные [воспитание]; фотографирование; фоторепортажи; хронометраж спортивных состязаний; школы-интернаты».

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку [1] согласно решению Суда по интеллектуальным правам от 11.03.2021 по делу №СИП-502/2020 сохранена в отношении следующих услуг 41 класса МКТУ «услуги в области образования и обучения, относящиеся к телевидению, кино, радио и театру; производство и презентация радио- и телевизионных программ, фильмов и шоу; обучение, осуществляемое посредством телевидения и радио или имеющее отношение к телевидению и радио; организация соревнований (обучение или развлечения); организация интерактивных соревнований посредством телефонной связи; издание, публикация; производство кинофильмов, шоу, радиопрограмм и телевизионных программ; постановка спектаклей, представлений; производство видеолент и видеодисков; театральные развлечения, театральноразвлекательные передачи; игровые шоу; обеспечение интерактивное игрой через компьютерную сеть и Интернет».

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что услуги 41 класса МКТУ «академии [обучение]; образование религиозное; обучение айкидо; обучение гимнастике; обучение дзюдо; обучение заочное; обучение при помощи симуляторов; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; передача ноу-хау [обучение]; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; передвижные библиотеки; переподготовка профессиональная; проведение экзаменов; садо [обучение японской чайной церемонии]; услуги образовательные, предоставляемые школами; учреждения дошкольные [воспитание]; школы-интернаты» заявленного обозначения являются однородными услугами 41 класса МКТУ «услуги в области образования и обучения, относящиеся к телевидению, кино, радио и театру; обучение, осуществляемое посредством телевидения и радио или имеющее отношение к телевидению и радио; организация соревнований (обучение)» противопоставленного товарного знака [1],

так как относятся к образовательным услугам, имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Услуги 41 класса МКТУ «бронирование билетов на зрелищные мероприятия; дискотеки; игры азартные; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; кинопрокат; клубы-кафе ночные [развлечение]; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досуга; 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; передачи развлекательные телевизионные; 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; прокат оборудования для игр; прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий; прокат радио- и телевизионных приемников; прокат театральных декораций; радиопередачи развлекательные; развлечение гостей; развлечения; служба новостей; составление программ встреч [развлечение]» заявленного обозначения являются однородными услугам 41 класса МКТУ «организация соревнований (развлечения); организация интерактивных соревнований посредством телефонной связи; театральные развлечения, театрально-развлекательные передачи; игровые шоу; обеспечение интерактивное игрой через компьютерную сеть и Интернет; постановка спектаклей, представлений; производство видеолент и видеодисков; услуги баз отдыха [развлечения]; прокат декораций для шоу-программ; представление цирковых спектаклей; представления мюзик-холлов; услуги гидов; услуги диск-жокеев; услуги звукорежиссеров для мероприятий; услуги казино [игры]; услуги караоке; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги композиторов; услуги культурные, образовательные или развлекательные, предоставляемые художественными галереями; услуги музеев

[презентация, выставки]; услуги оркестров; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги светотехников для мероприятий» противопоставленного товарного знака [1], так как относятся к услугам в сфере развлечений, имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Услуги 41 класса МКТУ «видеосъемка; выпуск музыкальной продукции; дублирование; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; написание теле- и киносценариев; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеомагнитофонов; прокат видеофильмов; прокат звукозаписей; прокат кинематографического оборудования; прокат кинофильмов; субтитрование; услуги видеомонтажа мероприятий; услуги по написанию сценариев, за исключением рекламных; фотографирование; фоторепортажи; сочинение музыки; услуги студий записи» заявленного обозначения являются однородными услугам 41 класса МКТУ «производство и презентация радио- и телевизионных программ, фильмов и шоу; производство кинофильмов, шоу, радиопрограмм и телевизионных программ; » противопоставленного товарного знака [1], так как относятся к услугам в области производства кино, аудио- и видеозаписей, имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Услуги 41 класса МКТУ «макетирование публикаций, за исключением рекламных; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых» заявленного обозначения являются однородными услугам 41 класса МКТУ «издание, публикация» противопоставленного товарного знака [1], так как относятся к услугам редакционно-издательским, имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [1] в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.09.2021, оставить в силе решение Роспатента от 09.06.2021.**