

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 регистрационный № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 28.11.2019, поданное компанией «Luma Stiftung», Швейцария (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 30.01.2019 о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1371035 в отношении части услуг 41 класса МКТУ, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1371035, произведенной Международным Бюро ВОИС 17.08.2017, с конвенционным приоритетом от 27.02.2017 на имя заявителя, испрашивается в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 1371035 представляет собой словесное обозначение «**LUMA THEATER OF LEARNING**».

Решение Роспатента от 30.01.2019 о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1371035 в отношении части услуг 41 класса МКТУ мотивировано его несоответствием требованиям пунктов 1 (3), 6 статьи 1483 Кодекса. Решение

Роспатента от 30.01.2019 было принято на основании предварительного отказа от 25.05.2018, согласно которому установлено следующее:

- словесный элемент «THEATER OF LEARNING» знака по международной регистрации № 1371035 является неохраняемым элементом в отношении услуг 41 класса МКТУ;
- знаку по международной регистрации № 1371035 [1] в отношении части услуг 41 класса МКТУ экспертизой были противопоставлены сходные знаки:
- «LUMA» [2] (международная регистрация № 1350603, конвенционный приоритет от 28.09.2016), «LUMA» [3] (международная регистрация № 1350329, конвенционный приоритет от 28.09.2016), правовая охрана которым была предоставлена ранее на имя: «Luma Pictures, Inc.», США в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ;
- «LUMAS» [4] (международная регистрация № 907028, приоритет от 04.09.2006), правовая охрана которому предоставлена ранее на имя: «Avenso GmbH», Германия в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ.

В поступившем 28.11.2019 возражении, а также дополнениях к нему заявитель выразил несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения и дополнений сведены к следующему:

- заявитель не возражает против отнесения словесного элемента «THEATER OF LEARNING» к неохраняемым элементам знака по международной регистрации № 1371035;
- знак по международной регистрации № 1371035 [1] является частью фирменного наименования заявителя и может восприниматься как фраза «ЯРКОСТЬ ТЕАТРА ОБУЧЕНИЯ» или «ТЕАТР ОБУЧЕНИЯ ЯРКОСТЬ»;
- заявитель – некоммерческая организация, основанная в 2004 году, базируется в Цюрихе, в Швейцарии, поддерживает деятельность художников, творческих деятелей и т.д.;
- сравниваемые знаки [1] и [2-4] различаются количеством словесных элементов, количеством звуков, составом гласных и согласных звуков, а также имеют графические отличия (разная длина, разный внешний вид букв, различия в конечных частях);

- заявителем представлены согласия от правообладателей противопоставленных знаков [2-4] на предоставление правовой охраны знаку [1] в отношении услуг 41 класса МКТУ на территории Российской Федерации.

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] в отношении услуг 41 класса МКТУ с исключением из правовой охраны словесного элемента «THEATER OF LEARNING».

В подтверждение своих доводов заявителем были приложены:

- согласие от правообладателя противопоставленных знаков [2,3] - [5];
- информация с сайта translate.yandex.ru - [6];
- информация с сайтов www.babla.ru, wooordunt.ru - [7];
- информация с сайта заявителя www.luma-arles.org (с переводом на русский язык) - [8];
- информация с сайта en.wikipedia.org (с переводом на русский язык) - [9];
- копия окончательного решения в отношении знака по международной регистрации № 1350329 [3] - [10];
- согласие от правообладателя противопоставленного знака [4] - [11].

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения, поступившего 28.11.2019, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (27.02.2017) знака по международной регистрации № 1371035 правовая база для оценки охраноспособности знака [1] включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 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,

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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар и т.д.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса (см. п. 35 Правил).

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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков,

указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

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.

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.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

Знак по международной регистрации № 1371035 [1] представляет собой словесное обозначение **«LUMA THEATER OF LEARNING»**, выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом в одну строку. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации испрашивается в отношении услуг 41 класса МКТУ «education and training services in the fields of the arts, theater, music, culture, audiovisual arts, architecture; organization of exhibitions and events in the fields of the arts, theater, music, culture, audiovisual arts, architecture; organization and conduct of colloquiums, symposiums, conferences and workshops in the fields of the arts, theater, music, culture, audiovisual arts, architecture»;

organization of musical concerts and of shows; entertainment services in the fields of the arts, theater, music, culture and audiovisual arts; organization and conduct of training and improvement workshops for artists, musicians, actors, theater and audiovisual works creators; publication and edition of books, magazines, catalogues, brochures, photographs, paintings or drawings, reproduction of paintings or drawings, including in electronic format, downloadable or not; publication and edition of musical scores, including in electronic format, downloadable or not; artistic support and advice services in the fields of the arts, theater, music, culture, audiovisual arts, architecture; theater and audiovisual presentations; movie studio services; electronic publication services for others» («услуги в области образования и профессиональной подготовки в области искусства, театра, музыки, культуры, аудиовизуального искусства, архитектуры; организация выставок и мероприятий в области искусства, театра, музыки, культуры, аудиовизуального искусства, архитектуры; организация и проведение коллоквиумов, симпозиумов, конференций и семинаров в области искусства, театра, музыки, культуры, аудиовизуального искусства, архитектуры; организация музыкальных концертов и шоу-программ; развлекательные услуги в области искусства, театра, музыки, культуры и аудиовизуального искусства; организация и проведение обучающих и оздоровительных семинаров для художников, музыкантов, актеров, создателей театральных и аудиовизуальных произведений; издание и издание книг, журналов, каталогов, брошюр, фотографий, картин или рисунков, репродукций картин или рисунков, в том числе в электронном формате, загружаемых или нет; издание и издание музыкальных партитур, в том числе в электронном формате, загружаемых или нет; художественная поддержка и консультационные услуги в области искусства, театра, музыки, культуры, аудиовизуального искусства, архитектуры; театральные и аудиовизуальные презентации; услуги киностудии; услуги электронной публикации для других»).

Заявитель в материалах возражения выразил согласие с неохраноспособностью словесного элемента «THEATER OF LEARNING» (в переводе с английского языка на русский язык: «театр обучения». См. электронный словарь: <https://translate.yandex.ru/>), как характеризующего заявленные услуги 41 класса МКТУ (пункт 1 (3) статьи 1483 Кодекса).

Решение Роспатента от 30.01.2019 основано на предварительном отказе от 25.05.2018, в котором указано на наличие сходных до степени смешения знаков:

- «**LUMA**» [2] (международная регистрация № 1350603, конвенционный приоритет от 28.09.2016), «**LUMA**» [3] (международная регистрация № 1350329, конвенционный приоритет от 28.09.2016). Правовая охрана знаку [2] была предоставлена ранее на имя: «Luma Pictures, Inc.», США в отношении услуг 41 класса МКТУ «production of live action and animated motion pictures and television programs; production of visual effects for live action and animated motion pictures and television productions; production of musical recordings» («производство живых и анимационных кинофильмов и телевизионных программ; производство визуальных эффектов для живых и анимационных кинофильмов и телевизионных постановок; производство музыкальных записей»). В правовой охране знаку [3] в отношении всех услуг 41 класса МКТУ было отказано на территории Российской Федерации в подтверждение полного временного отказа [10], в связи с чем, он не может служить препятствием для знака [1];

- «**LUMAS**» [4] (международная регистрация № 907028, приоритет от 04.09.2006), правовая охрана которому предоставлена ранее на имя: «Avenso GmbH», Германия в отношении услуг 41 класса МКТУ «services of publishing houses (except printing); publication of publisher's products and printed matter, also in electronic form, also in the Internet; entertainment; taking of photographs» («услуги издательств (кроме полиграфии); издание издательской продукции и печатной продукции, в том числе в электронном виде, в том числе в сети Интернет; развлечения; фотографирование»).

Сравниваемые знаки [1] и [2,4] имеют фонетические отличия, обусловленные присутствием в знаке [1] неохраняемого элемента «THEATER OF LEARNING», влияющего на звуковой ряд знака [1] в целом. Словесный элемент «LUMA» знака [2] имеет перевод с английского языка на русский язык «яркость» [6]. Знак [1] может переводиться на русский язык как «Лума театр обучения» или «Яркий театр обучения» [6] и вызывает семантические ассоциации с обучением театральному искусству. Противопоставленный знак [4] перевода на русский язык не имеет [7]. Графически сравниваемые знаки [1] и [2,4] близки ввиду использования при их написании букв латинского алфавита.

Таким образом, сравниваемые знаки [1] и [2,4] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сравниваемые услуги 41 класса МКТУ знаков [1] и [2,4] однородны, поскольку связаны с издательской деятельностью, развлечениями, услугами киностудий, производством кинофильмов и т.д., то есть имеют общее назначение, круг потребителей.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится следующее. Правообладатель противопоставленного знака [4] в письме дал свое безотзывное согласие [11] на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] в отношении всех заявленных услуг 41 класса МКТУ. Правообладатель противопоставленного знака [2] в письме дал свое безотзывное согласие [5] на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] в отношении части заявленных услуг 41 класса МКТУ, за исключением услуг 41 класса МКТУ «education and training services in the fields of the audiovisual arts; organization of exhibitions and events in the fields of the audiovisual arts; organization and conduct of colloquiums, symposiums, conferences and workshops in the fields of the audiovisual arts; entertainment services in the fields of the audiovisual arts; movie studio services» («услуги в области образования и профессиональной подготовки в области аудиовизуального искусства; организация выставок и мероприятий в области аудиовизуального искусства; организация и проведение коллоквиумов, симпозиумов, конференций и семинаров в области аудиовизуального искусства; развлекательные услуги в области аудиовизуального искусства; услуги киностудий»). Согласие от правообладателя противопоставленного знака [2] также содержит указание на противопоставленный знак [3], в правовой охране которому было отказано на территории Российской Федерации.

Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность предоставления правовой охраны товарному знаку на территории Российской Федерации с согласия правообладателя товарного знака с ранним приоритетом.

С учетом того, что сравниваемые знаки являются не тождественными, а сходными, коллегия принимает во внимание представленные согласия [5,11].

Из возражения также следует, что предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации и использование знака [1] в отношении услуг 41 класса МКТУ не будет являться причиной введения в заблуждение потребителей. Так, заявитель по рассматриваемой заявке является некоммерческой организацией, поддерживающей деятельность художников, творческих деятелей. Правообладатель противопоставленного знака [4] осуществляет свою деятельность в области производства и поставок картонной упаковки для продукции промышленного и бытового назначения (см. сайт сети Интернет: <https://b2b-postavki.ru/predstavitel/avenso-gmbh-avenso-gmbh.html>). Правообладатель противопоставленного знака [2] – компания визуальных спецэффектов для кинофильмов, дебютировала в 2002 году 65-ю визуальными эффектами для кинофильма «Ангелы Чарли. Только вперед», с тех пор компанией были созданы спецэффекты для более чем 70 фильмов [8,9].

Следовательно, основания для вывода о несоответствии знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении части услуг 41 класса МКТУ отсутствуют.

В отношении услуг 41 класса МКТУ «education and training services in the fields of the audiovisual arts; organization of exhibitions and events in the fields of the audiovisual arts; organization and conduct of colloquiums, symposiums, conferences and workshops in the fields of the audiovisual arts; entertainment services in the fields of the audiovisual arts; movie studio services» знак [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, что правомерно указано в решении Роспатента.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.11.2019, отменить решение Роспатента от 30.01.2019 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1371035 в отношении услуг 41 класса МКТУ «education and training services in the fields of the arts, theater, music, culture, architecture; organization of exhibitions and events

in the fields of the arts, theater, music, culture, architecture; organization and conduct of colloquiums, symposiums, conferences and workshops in the fields of the arts, theater, music, culture, architecture; organization of musical concerts and of shows; entertainment services in the fields of the arts, theater, music, culture; organization and conduct of training and improvement workshops for artists, musicians, actors, theater and audiovisual works creators; publication and edition of books, magazines, catalogues, brochures, photographs, paintings or drawings, reproduction of paintings or drawings, including in electronic format, downloadable or not; publication and edition of musical scores, including in electronic format, downloadable or not; artistic support and advice services in the fields of the arts, theater, music, culture, audiovisual arts, architecture; theater and audiovisual presentations; electronic publication services for others» с исключением из правовой охраны словесного элемента «THEATER OF LEARNING».