

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 18.03.2015, поданное ЗАО «ГМГ-БИН», Москва (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №528795, при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству №528795 с приоритетом от 09.12.2013 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 09.12.2014 в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, на имя КПО МАРКЕТИНГ КОМПАНИ ЛИМИТЕД, Кипр (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №528795 представляет собой словесное обозначение «CITY FESTIVAL», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 18.03.2015 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №528795, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктами 3(1), 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы лица, подавшего возражения, сводятся к следующему:

- использование правообладателем товарного знака «CITY FESTIVAL» по свидетельству №528795, может ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги 35 и 36 классов МКТУ;

- в соответствии с Постановлениями Президиум Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 18 июля 2006 № 2979/06, № 3691 угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же лицу;

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с серией товарных знаков: «ФЕСТИВАЛЬ ПРОДАЖ» (свидетельство №301570 с приоритетом от 16.11.2005) – [1], «ФЕСТИВАЛЬ ПОКУПОК» (свидетельство №301569 с приоритетом от 16.11.2005) – [2], «ФЕСТИВАЛЬ FESTIVAL» (свидетельство №280019 с приоритетом от 21.06.2004) – [3], «ФЕСТИВАЛЬ FESTIVAL» (свидетельство №280018 с приоритетом от 15.06.2004) – [4], изобразительный товарный знак (свидетельство №366744 с приоритетом от 03.10.2007) – [5], «ФЕСТИВАЛЬНЫЙ» (свидетельство №295359 с приоритетом от 30.03.2005) – [6], «ФЕСТИВАЛЬ» (свидетельство №302486 с приоритетом от 21.06.2005) – [7], «ФЕСТИВАЛЬ» (свидетельство №536103 с приоритетом от 10.04.2013) – [8], «ФЕСТИВАЛЬ» (свидетельство №536102, с приоритетом от 10.04.2013) – [9], «ФЕСТИВАЛЬ» (свидетельство №536101, с приоритетом от 10.04.2013) – [10], зарегистрированных на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных услуг 35, 36 классов МКТУ;

- в сравниваемых знаках основным или единственным элементом является словесный элемент «ФЕСТИВАЛЬ»/«FESTIVAL» (в противопоставленном знаке по свидетельству №295359 – «ФЕСТИВАЛЬНЫЙ»);

- фонетическое сходство оспариваемого знака и противопоставленных знаков [1-4, 7-10] обусловлено тождеством звучания их основных словесных элементов «FESTIVAL» - «ФЕСТИВАЛЬ», а оспариваемого знака и противопоставленного знака [6] – сходством звучания словесных элементов «FESTIVAL» - «ФЕСТИВАЛЬНЫЙ»;

- семантическое сходство оспариваемого и противопоставленных знаков [1-4, 7-10] обусловлено тем, что они имеют одинаковое смысловое содержание в силу наличия общего элемента «FESTIVAL» - «ФЕСТИВАЛЬ»;

- семантическое сходство оспариваемого знака и противопоставленного знака [6] также обусловлено одинаковым смысловым значением слов «FESTIVAL» - «ФЕСТИВАЛЬНЫЙ» (фестивальный – прилагательное, образованное от существительного фестиваль);

- при этом наличие в оспариваемом знаке словесного элемента «CITY» не меняет смысловое значение сравниваемых обозначений;

- что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что оспариваемый знак и противопоставленные знаки [1-4, 6, 8, 10] выполнены стандартным шрифтом. При этом различное графическое исполнение оспариваемого знака и противопоставленных комбинированных знаков [7,9], в данном случае не влияет на вывод о сходстве сравниваемых обозначений;

- сопоставляемые услуги однородны, так как полностью совпадают;

- товарные знаки ЗАО «ГМГ-БИН» используются самим правообладателем, при оказании услуг аренды, рекламы, продвижения товаров и услуг для третьих лиц на территории торгового центра «Фестиваль». ТРЦ «Фестиваль» открылся осенью 2005 года и сразу получил широкую известность не только в Москве, но и по всей России, что, в частности, подтверждается списком арендаторов ТРЦ «Фестиваль», проведенным социологическим опросом «Характер восприятия товарного знака «ФЕСТИВАЛЬ/FESTIVAL» и названий торговых центров «ФЕСТИВАЛЬ» (Москва, Омск, Новосибирск);

- ЗАО «ГМГ-БИН» предпринимает действия против размывания различительной способности принадлежащей ему серии товарных знаков путем подачи соответствующих возражений в Федеральную службу по интеллектуальной собственности и заявлений в судебные инстанции.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №528795 недействительным полностью.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие документы:

- годовые календари маркетинговых мероприятий в ТРЦ «Фестиваль за 2012- 2014 гг. – [1];
- рекламные материалы (фотографии, буклеты, счет за электроэнергию) – [2];
- копия Аналитического отчета по итогам социологического опроса потребителей Москвы «Характер восприятия товарного знака «ФЕСТИВАЛЬ/FESTIVAL» и названий торговых центров «ФЕСТИВАЛЬ» (Москва, Омск, Новосибирск)» - [3];
- копии решений судебных инстанций (дело № А40-140758/2012, дело № А40-139596/2013) – [4];
- справки о затратах на рекламу за 2012-2014 гг. – [5];
- перечень основных («якорных») арендаторов ТРЦ «Фестиваль» - [6].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №528795, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв, основные доводы которого сводятся к следующему:

- между сравниваемыми товарными знаками отсутствует сходство до степени смешения, поскольку они обладают звуковыми, графическими и смысловыми отличиями и не ассоциируются друг с другом в целом;
- указанные различия подтверждаются доводами лингвистического заключения специалиста, заведующего кафедрой русского языка, славянского и классического языкознания Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, доктора филологических наук, профессора Бутаковой Л.О.;
- правообладатель отмечает, что в отношении услуг 35 и 36 классов МКТУ зарегистрированы товарные знаки, включающие в себя слово «ФЕСТИВАЛЬ», правообладателями которых являются различные лица. Например, товарные знаки по свидетельствам №310803, дата приоритета 20.10.2005, №310801, дата приоритета 20.10.2005, №368058, дата приоритета 05.12.2006, №519504, дата

приоритета 11.04.2008, №412308, дата приоритета 24.07.2009, №419302, дата приоритета 02.10.2009 и др.;

- правообладатель обладает исключительным правом на товарные знаки со словесным элементом «ФЕСТИВАЛЬ», правовая охрана которым предоставлена в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ, имеющим более ранний приоритет, чем оспариваемый товарный знак, а именно товарные знаки «РАДУЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ» по свидетельствам №500027 и №500028 с приоритетом от 12.12.2012 и товарный знак «RAINBOW FESTIVAL» по свидетельству № 528794 с приоритетом от 06.11.2013. Таким образом, оспариваемый товарный знак «CITY FESTIVAL» является продолжением серии товарных знаков правообладателя;

- словесный элемент «ФЕСТИВАЛЬ», входящий в состав указанных выше товарных знаков, правовая охрана которым предоставлена в отношении однородных услуг на имя иных лиц, способствует «размытию» данного слова, в связи с чем не может вызывать у потребителей ассоциации с одним лицом, оказывающим услуги 35, 36 классов МКТУ, что обуславливает возможность регистрации различных фантазийных словосочетаний с данным словом на имя разных лиц;

- лицом, подавшим возражение, не обоснован довод о том, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги;

- что касается представленных лицом, подавшим возражение, материалов судебных решений и результатов социологического опроса, то предметом споров являлись совершенно другие обозначения, в силу чего они не могут иметь отношения к предмету настоящего спора;

- кроме того, действия ЗАО «ГМГ-БИН» против «размывания» различительной способности принадлежащей ему серии товарных знаков, правообладатель расценивает как недобросовестные, противоречащие «Закону о защите конкуренции».

С учетом изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №528795.

К отзыву правообладателем была представлена копия лингвистического исследования, проведенного «Омским государственным университетом им. Ф.М.Достоевского» от 26.06.2015.

Изучив материалы дела и заслушав представителей лица, подавшего возражение, и правообладателя, коллегия признала доводы возражения необидительными.

С учетом даты приоритета (09.12.2013) товарного знака по свидетельству №528795 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно подпункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями 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 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: 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, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Поступившее возражение подано ЗАО «ГМГ-БИН», заинтересованность которого обусловлена тем, что данная компания является обладателем более ранних исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам №301570, №301569, №280019, №280018, №366744, №295359, №302486, №536103, №536102, №536101, с которыми, по его мнению, оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения, а также лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность в той же сфере, что и правообладатель оспариваемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №528795 представляет собой словесное обозначение «CITY FESTIVAL», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Противопоставленные знаки «ФЕСТИВАЛЬ ПРОДАЖ» (свидетельство №301570 с приоритетом от 16.11.2005) – [1], «ФЕСТИВАЛЬ ПОКУПОК» (свидетельство №301569 с приоритетом от 16.11.2005) – [2], «ФЕСТИВАЛЬ FESTIVAL» (свидетельство №280019 с приоритетом от 21.06.2004) – [3], «ФЕСТИВАЛЬ FESTIVAL» (свидетельство №280018 с приоритетом от 15.06.2004) – [4], «ФЕСТИВАЛЬНЫЙ» (свидетельство №295359 с приоритетом

от 30.03.2005) – [6], «ФЕСТИВАЛЬ» (свидетельство №536103 с приоритетом от 10.04.2013) – [8], «FESTIVAL» (свидетельство №536101, с приоритетом от 10.04.2013) – [10] являются словесными, выполненными стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов.



Противопоставленный товарный знак (свидетельство №366744 с приоритетом от 03.10.2007) – [5] является изобразительным, выполненным в виде оригинальной буквы «Ф».



Противопоставленные знаки (свидетельству №302486 с приоритетом от 21.06.2005) – [7] и (свидетельство №536102, с приоритетом от 10.04.2013) – [9] являются комбинированными, включающими словесный элемент «ФЕСТИВАЛЬ», в котором буква «Ф» выполнена в оригинальной графике, остальные буквы – стандартным шрифтом.



Правовая охрана знакам [1, 2, 5, 6, 8, 10] предоставлена, в частности, в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ, знакам [3, 7] – в отношении услуг 35 класса МКТУ, знакам [4, 9] – в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Согласно доводам лица, подавшего возражение, товарные знаки [1-10] образуют серию знаков, одного лица (ЗАО «ГМГ-БИН»), в основу которой положен общий словесный элемент «ФЕСТИВАЛЬ/ FESTIVAL».

Данный довод коллегия не может признать убедительным ввиду следующего.

Товарный знак [5] является изобразительным и не может входить в данную серию знаков.

Кроме того, несмотря на то, что противопоставленные товарные знаки [1-4, 6-10], действительно, включают общий словесный элемент «ФЕСТИВАЛЬ/ FESTIVAL», существуют товарные знаки, включающие в свой состав фонетически и семантически тождественные слова, правовая охрана которым в отношении однородных услуг 35, 36 классов МКТУ предоставлена на имя иных лиц (например,

товарные знаки: ФЕСТИВАЛЬ ЯРКИЕ ЛЮДИ» (свидетельство №513024 с приоритетом от 30.08.2012), «ФЕСТИВАЛЬ ЛЬНА LINEN FESTIVAL VOLOGDA» (свидетельство №478179 с приоритетом от 18.05.2011), «ФЕСТИВАЛЬ МИРОВОЙ ЕДЫ» (свидетельство №466414 с приоритетом от 31.08.2011), «ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ» (свидетельство №438040 с приоритетом от 16.09.2010), «ПАСХАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ» (свидетельства №310803 и №310801 с приоритетом от 20.10.2005), «LUXURY LOUNGE FESTIVAL» (свидетельство №519504 с приоритетом от 11.04.2008), «ФЕСТИВАЛЬ» (свидетельство №412308 с приоритетом от 24.07.2009), «ФЕСТИВАЛЬ» (свидетельство №477999 с приоритетом 08.02.2011) и др.

А также товарные знаки, правовая охрана которым предоставлена на имя правообладателя: «РАДУЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ» (свидетельства №500027 и №500028 с приоритетом от 12.12.2012) и «RAINBOW FESTIVAL» (свидетельство № 528794 с приоритетом от 06.11.2013).

Указанное свидетельствует о том, что знаки, включающие слово «FESTIVAL/ФЕСТИВАЛЬ», не могут ассоциироваться с одним лицом, а именно с лицом, подавшим возражение.

С учетом изложенного словесный элемент «ФЕСТИВАЛЬ» обладает слабой различительной способностью, поэтому не может быть положен в основу «серии знаков». Следовательно, противопоставленные знаки [1-4, 6-10], в состав которых входит словесный элемент «ФЕСТИВАЛЬ», не образуют «серию знаков».

В связи с отсутствием «серии знаков» коллегией проводится анализ сходства оспариваемого товарного знака с каждым из противопоставленных товарных знаков.

Оспариваемый знак и противопоставленный знак [5] не являются сходными, поскольку отсутствует фонетическое, семантическое и визуальное сходство сравниваемых обозначений. Оспариваемый знак представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами стандартного шрифта, противопоставленный знак представляет собой букву «Ф», выполненную в оригинальной графике.

Сопоставительный анализ оспариваемого знака и противопоставленных знаков [1-4, 6-10] показал, что в состав сравниваемых знаков (оспариваемый знак и знаки ([1-4, 7-10]) входит фонетически и семантически тождественный элемент «FESTIVAL/ФЕСТИВАЛЬ», а в состав сравниваемых знаков (оспариваемый знак и знак [6]) – фонетически сходные словесные элементы «FESTIVAL/ФЕСТИВАЛЬНЫЙ».

Однако указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве знаков в целом, поскольку наличие в оспариваемом знаке словесного элемента «CITY», а в противопоставленных знаках [1, 2] - словесных элементов «ПРОДАЖ», «ПОКУПОК» играет существенную роль при произношении.

Указанные различия придают обозначениям в целом различное звучание, что обуславливает вывод о несходстве их по фонетическому фактору сходства.

Что касается семантики, то следует отметить следующее.

Смысловое значение противопоставленных знаков [3, 4, 6-10] обусловлено лексическим значением слова «ФЕСТИВАЛЬ» и воспринимается как любое массовое празднество, показ (смотр) достижений музыкального, театрального, эстрадного, циркового или киноискусства (festival - фестиваль - массовое празднество, включающее в себя показ, смотр каких-нибудь видов искусства, фестиваль – относящийся к фестивалю, фестивалям, см. Яндекс-словари на сайте <https://slovari.yandex.ru/>).

Семантика противопоставленных знаков [1, 2] имеет конкретное значение, связанное с массовым мероприятием, на котором осуществляются продажа или покупки.

Оспариваемый знак «CITY FESTIVAL» (в котором слово «city» - город – крупный населенный пункт) может быть переведен на русский язык как городской фестиваль, в связи с чем его смысловое значение связано с праздником, посвященным городу или проводимым в городе.

Таким образом, в сравниваемые знаки заложены различные смысловые образы, что позволяет признать их несходными по семантическому критерию сходства.

Визуально сравниваемые обозначения также несходны, поскольку производят несходное зрительное впечатление за счет разного словесного и буквенного состава, разного композиционного решения, а именно выполнения словесных элементов в две строки одно под другим (в знаках [3, 4]), использования в составе противопоставленных знаков [7, 9] изобразительных элементов и цветового решения.

Анализ однородности услуг 35, 36 классов МКТУ показал, что сопоставляемые услуги однородны, поскольку либо идентичны, либо соотносятся как род-вид, имеют одно назначение, один круг потребителей и один рынок сбыта.

Таким образом, коллегия усматривает, что в целом сравниваемые знаки не сходны до степени смешения, что приводит к отсутствию возможности смешения потребителями однородных услуг, маркированных ими.

С учетом изложенного, коллегия не имеет оснований для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №528795 положениям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода возражения о том, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, то он является недоказанным, поскольку обоснован лишь доводом о сходстве оспариваемого товарного знака с противопоставленными товарными знаками [1-10], которое, как установлено выше, отсутствует.

Следует также отметить следующее.

Как было указано выше, противопоставленные товарные знаки [1-10] не образуют «серию» знаков одного лица. Наличие в Госреестре товарных знаков, включающих словесный элемент «FESTIVAL/ФЕСТИВАЛЬ», правовая охрана которым предоставлена на имя разных юридических лиц в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ, свидетельствует о том, что оспариваемый товарный знак не может ассоциироваться исключительно с лицом, подавшим возражение.

Относительно представленного аналитического отчета [3] следует отметить, что данный отчет не касался исследования сходства оспариваемого знака со знаками лица, подавшего возражение, а также возникновения устойчивой ассоциативной связи между

оспариваемым товарным знаком и ЗАО «ГМГ-БИН», в связи с чем он не может повлиять на выводы коллегии.

Ссылка лица, подавшего возражение, на судебные решения не может быть учтена в рамках данного дела, поскольку факты, установленные этими решениями, не имеют преюдициального значения для рассматриваемого возражения. Предметом рассмотрения судебных инстанций были другие обозначений («Галерея Фестиваль»/ «FESTIFAL gallery»).

Таким образом, довод возражения о несоответствии оспариваемого знака по свидетельству №528795 требованиям, регламентированным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, является недоказанным.

Что касается довода правообладателя, относительно того, что действия лица, подавшего возражение, противоречат «Закону о защите конкуренции», то следует отметить, что данный вопрос не может быть рассмотрен в рамках поданного возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения от 18.03.2015, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №528795.