

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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, поступившее 30.09.2019, поданное ООО «Диджитал Медиа Холдинг», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2017755747 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2017755747 подано 27.12.2017 на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя. Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ и услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 29.05.2019 о государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров и услуг 09, 35, 41, 42 классов МКТУ и всех услуг 38 класса МКТУ с исключением из правовой охраны элементов «.RU».

В отношении иных заявленных товаров 09 класса, услуг 35, 41, 42 классов МКТУ, Роспатентом было принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. Основанием для принятия решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение в отношении вышеприведенных товаров и услуг не соответствует пункту 6

статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками:



- « » по свидетельству №693384, для однородных товаров 09 класса МКТУ;



- « » по свидетельству № 682910, для однородных услуг 41 класса МКТУ;



- « » по свидетельству № 682909, для однородных услуг 41 класса МКТУ;



- « » по свидетельству №540765, для однородных услуг 35 класса МКТУ;



- « » по свидетельству №517724, для однородных услуг 35 класса МКТУ;



- «  » по свидетельству №517723, для однородных услуг 35 класса МКТУ;



- «  » по свидетельству №311225, для однородных услуг 35, 42 классов МКТУ;



- «  » по свидетельству №221879, для однородных товаров 09 класса МКТУ.

В Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.09.2019 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель оспаривает решение Роспатента об отказе в регистрации товарного знака только в отношении заявленного перечня услуг 35 класса МКТУ «реклама при оказании услуг 41 класса, а именно: 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>» и услуг 41 класса МКТУ «бронирование билетов на зрелищные мероприятия; кинопрокат; 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 кинозалов; прокат видеофильмов; прокат кинофильмов; создание фильмов, за исключением рекламных; субтитрование»;

- услуги 41 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован



противопоставленных товарных знаков « » и « » по свидетельствам № 682910 и №682909 являются неоднородными услугам вышеуказанного скорректированного перечня услуг 41 класса МКТУ;

- часть заявленных услуг 41 класса МКТУ связана с производством и прокатом фильмов, телепередач, видеороликов, музыкальных файлов, а также их предоставлением с помощью сети Интернет, в то время как перечень услуг 41 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №682910 и №682909 не содержит данные услуги, в связи с чем их можно признать неоднородными;

- услуги 41 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков по свидетельствам № 682910 и №682909 «обеспечение интерактивными электронными публикациями незагружаемыми» можно признать однородными, части заявленных услуг 41 класса МКТУ в отношении которых было вынесено решение об отказе в регистрации;

- согласно информации представленной из сети Интернет, правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №682910 (Фонд поддержки современного искусства "ВИНЗАВОД") является первым и самым большим частным центром современного искусства в России, объединяющим галереи, образовательные программы, студии, мастерские и шоу-румы;

- заявленное обозначение, в отношении которого испрашивается правовая охрана, является платформой «Start», широко известным на территории Российской Федерации онлайн видео-сервисом российских фильмов, сериалов и мультфильмов;

- на имя заявителя зарегистрированы товарные знаки

START.RU

START

« _____ » и « _____ » по свидетельствам №№ 722236, 722235 в отношении услуг 41 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; реклама товаров, продвижение товаров для третьих лиц, услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], услуги по оптовой и розничной продаже товаров 09 класса, а именно: обеспечение программное для компьютеров; программы для компьютеров; программы игровые для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; файлы изображений загружаемые; файлы музыкальные загружаемые; фильмы мультипликационные; реклама при оказании услуг 41 класса, а именно: кинопрокат, 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» и услуг 41 класса МКТУ «видеосъемка; киностудии; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; написание теле- и киносценариев; передачи развлекательные телевизионные; передвижные библиотеки; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; прокат аудиооборудования; прокат звукозаписей; прокат радио- и телевизионных приемников; радиопередачи развлекательные; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; кинопрокат; 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 кинозалов; прокат видеофильмов; прокат кинофильмов; создание фильмов, за исключением рекламных; субтитрование».

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (27.12.2017) поступления заявки №2017754747 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 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 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 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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.

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 пункте 42 Правил, 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

комбинированное

обозначение



«» представляет собой черный прямоугольник с красной линией, на фоне которого расположены словесные элементы «START» и «.RU», выполненные заглавными буквами латинского алфавита белого цвета.

Заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака в отношении части товаров 09, части услуг 35 и части услуг 41 класса МКТУ на основании несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в рамках чего ему были противопоставлены словесные и комбинированные знаки (1-8), которые содержат в своем составе словесные элементы «СТАРТ», «START», а именно:



- «» по свидетельству № 682910 (1), для однородных услуг 41 класса МКТУ;



- «» по свидетельству № 682909 (2), для однородных услуг 41 класса МКТУ;

START

- « » по свидетельству №540765 (3), для однородных услуг 35 класса МКТУ;



- « » по свидетельству №517724 (4), для однородных услуг 35 класса МКТУ;



- « » по свидетельству №517723 (5), для однородных услуг 35 класса МКТУ;



- « » по свидетельству №311225 (6), для однородных услуг 35, 42 классов МКТУ;



- « » по свидетельству №693384 (7), для однородных товаров 09 класса МКТУ;

СТАРТ

- « » по свидетельству №221879 (8), для однородных товаров 09 класса МКТУ.

Ввиду того, что заявителем не оспаривается правомерность решения Роспатента от 29.05.2019 в отношении товаров 09 класса МКТУ и услуг 42

классов МКТУ, противопоставления по свидетельствам (7, 8) могут быть сняты.



Противопоставленный товарный знак «» (1) по свидетельству №682910 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов «СТАРТ», «ПЛОЩАДКА МОЛОДОГО ИСКУССТВА» и изобразительного элемента в виде силуэта дома с двумя печными трубами, из которых выходит дым. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 41 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «» (2) по свидетельству №682909 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов «START», «platform of young art» и изобразительного элемента в виде силуэта дома с двумя печными трубами, из которых выходит дым. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 41 класса МКТУ.

START

Противопоставленный товарный знак «» (2) по свидетельству №540765 представляет собой словесное обозначение «START», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «» (3) по свидетельству №517724 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «СТАРТ», выполненного заглавными буквами русского алфавита, и изобразительного элемента в виде силуэта кролика в прыжке. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «» (4) по свидетельству №517723, представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «старт», выполненного прописными буквами русского алфавита и расположенного слева от него оригинального изобразительного элемента. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный

товарный

знак



«» (5) по свидетельству №311225 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов «СТАРТ», «Группа компаний» и графических элементов в виде одной широкой полосы, круга черного цвета и коротких линий, образующих две стрелы. Словесный элемент «СТАРТ», выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Словесные элементы «Группа компаний» исключены их правовой охраны. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных ему знаков (1-5) показал, что они являются сходными.

Сходство заявленного обозначения и указанных противопоставленных знаков установлено на основе фонетического и семантического («Start» в переводе с английского языка - «Старт» - начало, начальный момент спортивного состязания (в беге, плавании и.т.п) (см. Толковый словарь русского языка Дмитриева. Д.В. Дмитриев. 2003; Интернет-словарь: <https://translate.google.com/>) схождения их доминирующих словесных элементов «Start» / «Старт».

Таким образом, сходство сопоставляемых обозначений позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия, в том числе касающиеся их графического исполнения, которые признаются несущественными и второстепенными с точки зрения с точки зрения индивидуализирующей функции. Сходство знаков, лицом, подавшим возражения в материалах возражения не оспаривается.

Решение Роспатента от 29.05.2019 оспаривается в части отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в отношении скорректированного перечня 35 и услуг 41 классов МКТУ.

В результате анализа однородности перечней услуг 41 МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1) и (2) было установлено следующее.

Коллегия отмечает, на основании пункта 2 статьи 1497 Кодекса в отношении испрашиваемой услуги 41 класса МКТУ «кинопрокат» правовая охрана не может быть предоставлена, так как данная услуга отсутствует в перечне, указанном в заявке на дату ее подачи.

Услуги 41 класса МКТУ «бронирование билетов на зрелищные мероприятия, предоставление услуг кинозалов», в отношении которых испрашивается охрана заявленному обозначению являются однородными

услугам 41 класса МКТУ «организация спортивных состязаний, парки аттракционов, услуги казино, сады зоологические» противопоставленных товарных знаков (1) и (2) в виду того, что данные услуги относятся к области развлечений и организации зрелищных мероприятий, следовательно, могут оказываться одними и теми же лицами (организацией, предприятием и.т.п), иметь один круг потребителей.

Услуги 41 класса МКТУ «предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; предоставление незагружаемых телевизионных программ через сервисы «видео по запросу», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, являются однородными услугам 41 класса МКТУ «обеспечение интерактивными электронными публикациями незагружаемыми» содержащимся в перечнях противопоставленных товарных знаков (1) и (2) поскольку относятся к одному роду услуг, предоставление и распространение различного рода контента (видео, аудио публикации), имеют одно и то же назначение (информирование, развлечение, реклама), оказываются одним и тем же способом (через Интернет), посредством стриминга («стриминг» - способ передачи данных пользователям (потребителям), при котором контент находится на удаленном сервере).

Предоставление правовой охраны также испрашивается в отношении услуг 41 класса МКТУ, которые являются неоднородными услугам 41 класса МКТУ содержащимся в перечнях противопоставленных товарных знаков (1) и (2).

Испрашиваемые услуги 41 класса МКТУ «прокат видеофильмов; прокат кинофильмов; создание фильмов, за исключением рекламных; субтитрование» относятся к услугам по производству кино и прокату видео продукции, и противопоставленные услуги 41 класса МКТУ которые относятся к услугам фотографирования, развлечения, редакторско-

издательским, являются неоднородными поскольку имеют разное назначение, оказываются различными лицами, имеют разный круг потребителей.

Относительно испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ «реклама при оказании услуг 41 класса, а именно: 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>» коллегия отмечает тот факт, что данные услуги являются сопутствующими и оказываются в отношении услуг 41 класса МКТУ, которые были признаны однородными услугам 41 класса МКТУ содержащимся в перечнях противопоставленных товарных знаков (1) и (2).

Вышеуказанные испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ являются неоднородными услугам 35 класса МКТУ «офисная служба» указанным в перечнях противопоставленных товарных знаков (2, 3, 4), и услугам 35 класса МКТУ «запись сообщений; изучение общественного мнения; обзоры печати; обработка текста; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования; работы машинописные; репродуцирование документов; управление гостиничными делами; услуги в области общественных отношений; услуги по переезду предприятий; фотокопирование» указанным в перечне противопоставленного товарного знака (5), поскольку относятся к различным видам услуг, имеют разное назначение и круг потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками в отношении части приведенных выше услуг 41 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483

Кодекса следует признать правомерным в отношении части услуг 35 и 41 классов МКТУ.

В возражении содержится довод заявителя о том, что он является правообладателем товарных знаков по свидетельствам №№722236, 722235, которые, с точки зрения заявителя, могут косвенно свидетельствовать о возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. Однако, данный довод не может быть признан убедительным, поскольку делопроизводство по каждому делу ведется самостоятельным независимым порядком с учетом обстоятельств конкретного дела.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.09.2019, изменить решение Роспатента от 29.05.2019, зарегистрировать товарный знак по заявке 2017754747.