

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 05.10.2016, поданное ООО «Вектор», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №493676, при этом установлено следующее.

Оспариваемый комбинированный товарный знак «» по заявке №2011724703 с приоритетом от 02.08.2011 зарегистрирован 09.08.2013 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №493676 в отношении товаров и услуг 09, 16, 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «Асткол-Альфа», Москва (далее – правообладатель).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.10.2016, оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В доводах возражения и дополнении к нему от 10.11.2016 лицо, его подавшее, указывает на следующее:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров с товарным знаком «Группа КРУИЗ» по свидетельству №266922, принадлежащим лицу, подавшему возражение;

- сравниваемые товарные знаки являются сходными, поскольку занимающий доминирующее положение в оспариваемом товарном знаке словесный элемент

«КРУИЗ» фонетически и семантически тождествен словесному элементу «КРУИЗ» противопоставленного товарного знака по свидетельству №266922;

- семантическое сходство сопоставляемых знаков усиливается за счет присутствия в них словесных элементов «Группа» и «ТРИО», которые указывают на наименование творческого коллектива: в первом случае без указания количества участников, во втором случае – с конкретизацией их числа (трое);

- лицо, подавшее возражение, особо указывает, что за маркировкой сравниваемых товарных знаков стоят музыкальные коллективы, которые оказывают услуги в области развлечений, выпускают различные материальные носители (пластинки, кассеты, компакт-диски, DVD и т.д.), полиграфическую продукцию (афиши, плакаты и т.д.) и пользуются услугами менеджмента в области творческого бизнеса для своего продвижения на музыкальном рынке;

- в этой связи, учитывая высокую степень сходства сравниваемых обозначений и особенности рыночной сферы, для использования в которых они предназначены, товары 09 класса МКТУ «компакт-диски [аудио-видео]» оспариваемой регистрации следует признать однородными услугам 41 класса МКТУ «развлечения, организация культурно-просветительских мероприятий» противопоставленного товарного знака;

- соответственно, остальные приведенные в перечне оспариваемой регистрации товары и услуги 16, 35 классов МКТУ, являются однородными товарам и услугам 16, 35 классов МКТУ противопоставленного знака;

- в возражении лицом, его подавшим, приведены сведения об оказании правообладателем оспариваемого товарного знака и (или) его лицензиатами услуг по развлечению и культурно-просветительскому мероприятию потребителям под наименованием «ТРИО КРУИЗ» и «КРУИЗ»;

- следовательно, у рядового потребителя, исходя из доступности наглядной информации на афишах, плакатах, фотографиях, в сети Интернет, кассах, на иных информационных элементах и устройствах, непосредственно при оказании услуг по развлечению и культурно-просветительскому мероприятию может возникнуть

мнение о том, что данные услуги оказываются правообладателем товарного знака «ГРУППА КРУИЗ» по свидетельству №266922.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №266922 недействительным полностью.

К возражению приложены распечатки, касающиеся товарных знаков по свидетельствам №№266922, 493676 (1).

На заседании коллегии лицом, подавшим возражение, была представлена информация из сети Интернет о российской рок-группе «Круиз» (2).

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв, в котором указывалось следующее:

- оценка использования оспариваемого товарного знака и взаимодействия хозяйствующих субъектов при осуществлении хозяйственной деятельности не входят в компетенцию палаты по патентным спорам, поэтому не должны быть рассмотрены в рамках данного дела;

- оригинальное графическое исполнение словесного элемента «КРУИЗ» может привести к восприятию его как изобразительного обозначения, следовательно, противопоставленный товарный знак не является сходным ни со словесным, ни с изобразительным элементом оспариваемого товарного знака;

- товарный знак по свидетельству №493676 не порождает представлений об изготовителе товаров, поэтому не является ложным или вводящим потребителей в заблуждение.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака по свидетельству №493676.

Правообладателем товарного знака были представлены распечатки о деятельности группы «ТРИО КРУИЗ» и список результатов поиска по слову «КРУИЗ» (3).

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (02.08.2011) приоритета товарного знака по свидетельству №493676 правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 (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 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.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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

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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №493676 представляет собой



комбинированное обозначение «», состоящее из оригинально выполненного словесного элемента «КРУИЗ» и слова «ТРИО», выполненного заглавными буквами русского алфавита оригинальным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ «компакт-диски [аудио-видео]»; товаров 16 класса МКТУ «афиши, плакаты, фотографии» и услуг 35 класса МКТУ «менеджмент в области творческого бизнеса».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №266922 представляет собой словесное обозначение «Группа КРУИЗ», выполненное в одну строку буквами русского алфавита стандартным шрифтом. При этом первая буква в слове «Группа» и словесный элемент «КРУИЗ» выполнены заглавными буквами. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 16 класса МКТУ «печатная продукция; фотоснимки; пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам)», услуг 35 класса МКТУ «реклама; менеджмент в области творческого бизнеса; продвижение товара (для третьих лиц)», услуг 41 класса МКТУ «развлечения; организация спортивных и культурно-просветительских мероприятий».

Коллегия отмечает, что в оспариваемом товарном знаке, несмотря на оригинальное графическое исполнение, присутствует читаемый словесный элемент «КРУИЗ». Следовательно, товарный знак воспринимается как «ТРИО КРУИЗ», а логическое ударение в нем падает на оригинальное название коллектива «КРУИЗ».

В словосочетании противопоставленного товарного знака основным словом, на которое падает логическое ударение, также является словесный элемент «КРУИЗ». Слово «Группа» за счет частой встречаемости в товарных знаках является

слабым элементом обозначения и означает: «совокупность лиц, объединенных общей профессией, деятельностью, общностью интересов, взглядов и т.п.», «объединение нескольких лиц для совместных занятий» (смотри <http://tolkslovar.ru/>).

Таким образом, коллегией при проведении сравнительного анализа оспариваемого и противопоставленного товарных знаков было установлено, что они являются сходными, поскольку содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «КРУИЗ».

Визуально сопоставляемые обозначения не являются сходными, однако в данном случае графический критерий не является определяющим в силу фонетического и семантического тождества наиболее значимых словесных элементов «КРУИЗ».

Таким образом, оспариваемый товарный знак по свидетельству №493676 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №266922 следует признать сходными.

Анализ однородности сопоставляемых товаров и услуг показал следующее.

Оспариваемые товары 16 класса МКТУ «афиши, плакаты, фотографии» являются однородными товарам 16 класса МКТУ «печатная продукция, фотоснимки», указанным в перечне противопоставленного товарного знака, поскольку они соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно назначение, круг потребителей.

Услуги 35 класса МКТУ сравниваемых знаков «менеджмент в области творческого бизнеса» идентичны.

Что касается товаров 09 класса МКТУ, приведенных в перечне оспариваемой регистрации, коллегия отмечает следующее.

Согласно представленным документам (2, 3) сравниваемые товарные знаки сопровождают деятельность рок-группы с наименованием «КРУИЗ». Деятельность любого музыкального коллектива включает в себя концертную деятельность, промоушен, расклейку афиш, распространение плакатов, фотографий,

материальных носителей в виде компакт-дисков, аудио и видео записей, пластинок и так далее.

Следовательно, учитывая тот факт, что использование сравниваемых знаков тесно связано с одной и той же сферой деятельности, товары 09 класса МКТУ «компакт-диски [аудио-видео]» оспариваемого товарного знака следует признать однородными услугам 41 класса МКТУ противопоставленного знака, связанным с деятельностью по организации развлечений (концертной деятельности).

При этом, коллегия принимала во внимание, что при маркировки товаров 09 класса МКТУ сходными товарными знаками у потребителя может возникнуть представление о принадлежности их одному лицу, что свидетельствует об их однородности.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о сходстве оспариваемого товарного знака по свидетельству №493676 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №266922 до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг 09, 16, 35 классов МКТУ. Таким образом, товарный знак по свидетельству №493676 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

По окончании рассмотрения возражения от лица, его подавшего, 09.01.2017 поступило особое мнение на имя Руководителя Роспатента Г.П. Ивлиева.

Доводы, изложенные в особом мнении, относятся к анализу сходства сопоставляемых товарных знаков. Позиция сходства сравниваемых обозначений проанализирована в данном заключении, в связи с чем не требует дополнительного анализа.

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

удовлетворить возражение, поступившее 05.10.2016, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №493676 недействительным полностью.