

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 16.04.2018, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Мисс Крым», г. Ялта (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №644916, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2016715812 с приоритетом от 05.05.2016 зарегистрирован 13.02.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №644916 в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «БМ МОДЕЛС», г. Симферополь (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение «», состоящее из словесных элементов «МИСС РЕСПУБЛИКА КРЫМ», выполненных стандартным шрифтом буквами русского алфавита, где словесный элемент «МИСС» выполнен более крупным шрифтом по сравнению с остальными словесными элементами. Словесный элемент «МИСС» расположен над словесными элементами «РЕСПУБЛИКА КРЫМ». В верхней части обозначения расположен изобразительный элемент в виде стилизованной короны. Знак выполнен в бордовом цветовом сочетании.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 16.04.2018 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана

товарному знаку по свидетельству №644916 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 3, 6, 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем исключительных



прав на товарный знак «» по свидетельству №582613, зарегистрированный в отношении товаров 01-34 и услуг 35-45 классов МКТУ;

- лицо, подавшее возражение, является обладателем фирменного наименования ООО «Мисс Крым», права на которое возникли ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- на момент подачи заявки №2016715812, обозначение конкурса красоты «Мисс Крым», «Miss Crimea» было широко известно потребителям, введено в гражданский оборот. Регистрация на другое лицо сходного до степени смешения обозначения может привести к смешению услуг на рынке и невозможности потребителями определить конкретное лицо, оказывающего услуги по организации мероприятий;

- обозначения «Miss Crimea», «Мисс Крым» и «МИСС РЕСПУБЛИКА КРЫМ» сходны до степени смешения по семантическому, графическому и звуковому признакам;

- все услуги 41 класса МКТУ товарного знака по свидетельству №644916 совпадают с услугами 41 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №582613, либо однородны им, в силу их отнесения к одинаковому виду, роду и использования по одинаковому назначению;

- сходство по фонетическому признаку обусловлено тем, что товарный знак «MISS CRIMEA» (перевод [МИСС КРЫМ]) входит фонетически в обозначение «Мисс республика Крым», в совокупности сравниваемые словесные элементы фонетически идентичны, состоят из большинства одинаковых звуков и букв, за исключением слова «республика». Однако данное слово не является оригинальным, а носит вспомогательный и нейтральный характер;

- сравниваемые обозначения выполнены неодинаковыми шрифтами, но со сходным расположением элементов и доминированием элементов «МИСС / MISS», а также изобразительного элемента в виде стилизованной короны, расположенной в обоих случаях над словесным элементом «МИСС / MISS». Кроме того, о сходстве обозначений свидетельствует признак сочетания цветов и тонов. Так, в обоих случаях используется цветовая гамма, в которой преобладают оттенки красного цвета, что прямым образом влияет на сходство первого впечатления, производимого обозначениями, на основании чего потребитель может быть введен в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, оказываемые под сравниваемыми обозначениями;

- обозначения «MISS CRIMEA» (перевод «МИСС КРЫМ») и «Мисс республика Крым» по своему смыслу представляют собой оригинальное обращение к девушке или женщине, фамилией или именем которой является наименование административной единицы - Крым (Республика Крым), а потому, указанные словосочетания являются синонимами;

- учитывая, что основными услугами, охраняемыми в 41 классе товарным знаком «MISS CRIMEA» и заявленными в 41 классе в обозначении «Мисс республика Крым», являются «организация конкурсов красоты», очевидно, что в основу сравниваемых обозначений заложено оригинальное звание победительницы конкурса, проводимого на территории Республики Крым (Крым). Различие составляет лишь то, что в английском варианте (в товарном знаке «MISS CRIMEA») слово «Республика» опускается, однако общий смысл словосочетание от этого не изменяется;

- отличительная часть фирменного наименования лица, подавшего возражение «Мисс Крым» и обозначение «МИСС РЕСПУБЛИКА КРЫМ» являются сходными до степени смешения, что подтверждается наличием фонетических, графических и семантических признаков сходства обозначений;

- лицо, подавшее возражение, осуществляет свою деятельность в сфере услуг 41 класса МКТУ на протяжении длительного времени. Так, датой создания юридического лица ООО «Мисс Крым» является 10.06.2014, основным видом

деятельности, является деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки, а также дополнительные виды деятельности, такие как деятельность в области исполнительских искусств, в области спорта, танцплощадок, салонов красоты, парикмахерских и т.п.;

- конкурсы красоты «Мисс Крым» были проведены лицом, подавшим возражение в 2015, 2016 и 2017 годах.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №644916 недействительной в отношении всех услуг 41 класса МКТУ.

К возражению были приложены следующие материалы:

1. Выписка из Реестра товарных знаков Роспатента по заявке №2016715812 - 3 л.;
2. Обращение третьего лица о несоответствии обозначения по заявке №2016715812 требованиям законодательства на основании пунктов 3, 6, 8 статьи 1483 Кодекса и ответ из Роспатента - 12 л.;
3. Выписка из Реестра товарных знаков Роспатента по товарному знаку №582613, копия свидетельства на товарный знак №582613 - 26 л.;
4. Выписка из ЕГРЮЛ по ОГРН 1145476073401 ООО «Мисс Крым», копии учредительных документов - 10 л.;
5. Копии договора на регистрацию доменного имени, договора на создание сайта, письма и информации из системы Whois ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ» - 25 л.;
6. Информация с сайта <http://misscrimea.org> о ООО «Мисс Крым» -14 л.;
7. Информация из социальной сети «Вконтакте» <https://vk.com/misscrimeaofficial> - 7л.;
8. Новостные источники в СМИ о конкурсе «Мисс Крым» - 49 л.;
9. Фотографии с конкурсов «Мисс Крым 2015», «Мисс Крым 2016», «Мисс Крым 2017»- 11 л.;
10. Договоры 2015 и 2016гг. - 13 л.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель считает, что доводы лица, подавшего возражение, носят необъективный характер, а выводы, сделанные по результатам сравнительного анализа сравниваемых товарных знаков, являются ошибочными, поскольку анализируемые товарные знаки состоят из разного количества словесных элементов. В оспариваемом товарном знаке основную фонетическую нагрузку несет словесный элемент «РЕСПУБЛИКА», кроме того словесные элементы противопоставленного товарного знака выполнены буквами латинского алфавита;

- сравниваемые товарные знаки производят различное зрительное впечатление, поскольку графика, цветовое решение, шрифты, использованные алфавиты совершенно разные;

- семантически сравниваемые товарные знаки тоже различны, поскольку в оспариваемом товарном знаке акцент делается на привязку к конкретному субъекту Российской Федерации, а в противопоставленном товарном знаке к географическому объекту, без каких-либо более конкретных указаний;

- оспариваемый товарный знак не является сходным с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, поскольку содержит в своем составе изобразительный элемент, который является доминирующим, акцентирующим на себе внимание потребителей, при этом словесный элемент, в данном случае, дополняет изобразительный и носит информационный характер;

- правообладатель является юридическим лицом, зарегистрированным и имеющим постоянное место нахождение в городе Симферополе Республики Крым, а также ведет свою профессиональную деятельность в области модельного бизнеса с 2002 года;

- регистрация фирменного наименования лица, подавшего возражение, осуществлена только в 2014 году в городе Новосибирске, что является актом недобросовестной конкуренции, поскольку основное направление деятельности

лица, подавшего возражение, это проведение конкурса красоты «Мисс Крым» на территории Республики Крым;

- правообладатель является официальным уполномоченным региональным представителем всероссийского конкурса красоты «Мисс Россия», а конкурс «МИСС РЕСПУБЛИКА КРЫМ», организуемый правообладателем является отборочным туром конкурса «Мисс Россия»;

- лицо, подавшее возражение, пользуясь фирменным наименованием «Мисс Крым», а также противопоставленным товарным знаком при проведении конкурса красоты вводит потребителя в заблуждение и незаконно пользуется репутацией и известностью официального конкурса красоты «Мисс Россия».

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.04.2018, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №644916.

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии от 02.10.2018, и по результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 27.12.2018 об удовлетворении возражения, поступившего 16.04.2018 и признании недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №644916 в отношении услуг 41 класса МКТУ «бронирование билетов на зрелищные мероприятия; услуги по распространению билетов (развлечение)».

Решением Суда по интеллектуальным правам от 27.08.2019 по делу №СИП-243/2019 признано недействительным решение Роспатента от 27.12.2018 года в части оставления в силе правовой охраны товарного знака по свидетельству №644916 в отношении всех услуг 41 класса МКТУ, за исключением услуг 41 класса МКТУ «бронирование билетов на зрелищные мероприятия; услуги по распространению билетов (развлечение)», а также указанным решением суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение, поступившее 16.04.2018.

Кроме того, указанное решение суда оставлено в силе Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.12.2019 по делу №СИП-243/2019.

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

С учетом даты приоритета (05.05.2016) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя учитывается, что 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по

основаниям, в частности, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса может быть подано заинтересованным лицом.

В соответствии с пунктом 6(2) 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 пунктом 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 звуко сочетаний 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).

Согласно пункту 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №644916 представляет собой



комбинированное обозначение «», состоящее из словесных элементов «МИСС РЕСПУБЛИКА КРЫМ», выполненных стандартным шрифтом буквами русского алфавита, где словесный элемент «МИСС» выполнен более крупным шрифтом по сравнению с остальными словесными элементами. Словесный элемент «МИСС» расположен над словесными элементами «РЕСПУБЛИКА КРЫМ». В верхней части обозначения расположен изобразительный элемент в виде стилизованной короны. Знак выполнен в бордовом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 41 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №582613 является комбинированным и состоит из квадрата на фоне которого расположены словесные элементы «MISS Crimea», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Над словесными элементами расположен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения каменного цветка,

который образует графическую композицию с буквой «I». Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 41 класса МКТУ [1].

Необходимо отметить, что 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.

Наличие у лица, подавшего возражение, прав на товарный знак, а также на фирменное наименование сходных, по мнению этого лица, до степени смешения с оспариваемым знаком, позволяет признать ООО «Мисс Крым» лицом, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарного знака знаку по свидетельству №644916.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Все услуги 41 класса МКТУ «агентства по предоставлению моделей для художников; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; видеосъемка; дискотеки; дублирование; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; киностудии; клубы-кафе ночные; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; мюзикхоллы; написание музыки; обеспечение интерактивное игрой через компьютерную сеть; обеспечение интерактивными электронными публикациями незагружаемыми; обучение практическим навыкам (демонстрация); организация балов; организация выставок с культурнопросветительной целью; организация досуга; организация и проведение конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов (обучение); организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов (учебных или развлекательных); организация конкурсов красоты; организация лотерей; организация показов мод в развлекательных целях; организация спектаклей (услуги импресарио); организация и проведение музыкальных фестивалей; парки аттракционов; передачи развлекательные телевизионные; предоставление

видеофайлов онлайн незагружаемых; предоставление музыкальных файлов онлайн незагружаемых; предоставление оборудования для караоке; предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; представления театрализованные; представления театральные; проведение фитнес классов; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеомэгнитофонов; прокат видеофильмов; прокат декораций для шоу-программ; прокат звукозаписей; прокат кинопроекторов и кинооборудования; прокат кинофильмов; прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий; прокат радио- и телевизионных приемников; прокат театральных декораций; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; радиопередачи развлекательные; развлечение гостей; развлечения; редактирование текстов, за исключением рекламных; составление программ встреч (развлечение); сочинение музыки; субтитрование; услуги баз отдыха (развлечения); услуги диск-жокеев; услуги клубов (развлечение или просвещение); услуги оркестров; услуги по написанию сценариев; услуги по распространению билетов (развлечение); услуги студий записи; фотографирование; фоторепортажи; цирки; шоу-программы» оспариваемого товарного знака являются однородными с услугами 41 класса МКТУ «агентства по предоставлению моделей для художников; академии [обучение]; аренда спортивных площадок; аренда теннисных кортов; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; видеосъемка; воспитание физическое; дискотеки; дрессировка животных; дублирование; игры азартные; издание книг; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; киностудии; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; клубы-кафе ночные; макетирование публикаций, за исключением рекламных; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; мюзик-холлы; написание музыки; обеспечение интерактивное игрой через компьютерную сеть; обеспечение интерактивными электронными

публикациями незагружаемыми; образование религиозное; обучение гимнастике; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; 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 мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация конкурсов красоты; организация лотерей; организация показов мод в развлекательных целях; организация спектаклей [услуги импресарио]; организация спортивных состязаний; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; парки аттракционов; перевод с языка жестов; передачи развлекательные телевизионные; передвижные библиотеки; переподготовка профессиональная; предоставление оборудования для караоке; предоставление полей для гольфа; предоставление спортивного оборудования; предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; представления театрализованные; представления театральные; проведение фитнес-классов; проведение экзаменов; программирование спортивных состязаний; производство видеофильмов; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеомagneтофонов; прокат видеофильмов; прокат декораций для шоу-программ; прокат звукозаписей; прокат игрушек; прокат кинопроекторов и кинооборудования; 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; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; радиопередачи развлекательные; развлечение гостей; развлечения; редактирование текстов, за исключением рекламных; сады зоологические; служба новостей;

составление программ встреч [развлечение]; сочинение музыки; субтитрование; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги диск-жокеев; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги казино [игры]; услуги каллиграфов; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги музеев [презентация, выставки]; услуги образовательно-воспитательные; услуги оркестров; услуги переводчиков; услуги по написанию сценариев; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги спортивных лагерей; услуги студий записи; услуги устных переводчиков; услуги школ [образование]; учреждения дошкольные [воспитание]; фотографирование; фоторепортажи; цирки; школы-интернаты; шоу-программы» противопоставленного товарного знака [1], поскольку либо являются идентичными, либо соотносятся как род/вид, имеют одно назначение и сходный круг потребителей.

Однородность товаров правообладателем не оспаривается.

Вместе с тем, в решении Суда по интеллектуальным правам указано, что высокая степень однородности услуг, для которых предоставлена охрана противопоставленным знакам может компенсировать низкую степень сходства и усиливает вероятность смешения сравниваемых обозначений. Кроме того, вероятность смешения обозначений, в отношении которых установлена та или иная степень сходства, может зависеть от иных факторов, в том числе от степени известности, узнаваемости товарного знака.

Также, в решении Суда по интеллектуальным правам указано, что между словесными элементами «MISS Crimea» противопоставленного товарного знака и «МИСС РЕСПУБЛИКА КРЫМ» оспариваемого товарного знака имеется явное смысловое сходство по совпадению значений в различных языках (подобие идей), поскольку «MISS Crimea» противопоставленного товарного знака переводятся с английского языка как «Мисс Крым».

Кроме того, анализ сопоставляемых обозначений по фонетическому фактору показал, что в их состав входят фонетически тождественные словесные элементы «МИСС»/«MISS» и фонетически близкие словесные элементы «КРЫМ»/«Crimea», в связи с чем, сравниваемые знаки имеют сходное звучание.

Таким образом, сравнительный анализ заявленного и противопоставленного товарного знака [1], показал, что сравниваемые знаки имеют некоторые элементы сходства, и, учитывая, что все услуги 41 класса МКТУ оспариваемого товарного знака полностью совпадают с услугами 41 класса МКТУ, содержащимися в перечне противопоставленного товарного знака [1], коллегия пришла к выводу о том, что сравниваемые знаки ассоциируются друг с другом в целом, что свидетельствует об их сходстве до степени смешения.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №644916 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать убедительным.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №644916 произведена с нарушением положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №644916 сам по себе не может вводить потребителя в заблуждение ни относительно услуг, ни относительно места предоставления услуг, поскольку не несет в себе информации относительно лица, предоставляющего услуги.

Помимо этого, документов, подтверждающих факт того, что потребители смешивают услуги, маркированные оспариваемым товарным знаком, с услугами лица, подавшего возражение, не представлено.

Кроме того, способность введения потребителей в заблуждение, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления об изготовителе. Такая способность может возникнуть в результате ассоциаций с иным производителем, основанных на предшествующем опыте.

Для вывода о возникновении такой ассоциации необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих факт оказания услуг в гражданском обороте со сходным обозначением иного лица, но и подтверждение возникновения

у потребителей ассоциативной связи между самой услугой и лицом, предоставляющим эти услуги.

Действительно, до даты приоритета оспариваемого товарного знака (начиная с 2014 года) лицо, подавшее возражение, осуществляло свою деятельность в сфере услуг 41 класса МКТУ посредством распространения билетов на конкурс красоты «МИСС КРЫМ».

Однако, документов, подтверждающих факт того, что потребители смешивают услуги, маркированные оспариваемым товарным знаком, с услугами лица, подавшего возражение, не представлено, поскольку представленные документы не показывают территорию распространения услуг; длительности и регулярности использования; объемы затрат на рекламу, а также сведения об информированности потребителя об услугах, предоставляемых лицом, подавшим возражение, маркированных обозначением «MISS CrImea», в связи с чем не могут свидетельствовать о том, что при восприятии оспариваемого обозначения потребитель будет ассоциировать услуги, маркированные данным обозначением, с лицом, подавшим возражение.

Таким образом, документов, подтверждающих факт того, что потребители принимают услуги, маркированные оспариваемым товарным знаком, за услуги лица, подавшего возражение, не представлено.

В связи с чем, основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №644916 недействительным на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Вместе с тем анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

С учетом требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса несоответствие товарного знака данной норме может быть установлено при наличии совокупности ниже перечисленных признаков:

- обозначение должно быть тождественным или сходным до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием;

- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;
- фирменное наименование используется в отношении однородных товаров (услуг).

Из представленных лицом, подавшим возражение, документов усматривается, что собственно наименование обратившегося с возражением юридического лица сходно с оспариваемым товарным знаком. Сходство сравниваемых средств индивидуализации обусловлено фонетическим и семантическим сходством словесных элементов «МИСС КРЫМ»/«МИСС РЕСПУБЛИКА КРЫМ».

Графическое сходство обусловлено выполнением словесных элементов буквами русского алфавита.

Право лица, подавшего возражение, на фирменное наименование ООО «МИСС КРЫМ» возникло 10.06.2014, то есть ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №644916 (05.05.2016).

ООО «МИСС КРЫМ» ведет хозяйственную деятельность в области оказания услуг, связанных с проведением конкурсов красоты.

Таким образом, оспариваемый товарный знак препятствует осуществлению ООО «МИСС КРЫМ» предпринимательской деятельности.

При этом положения правовых норм не содержат указания на известность противопоставленного фирменного наименования юридического лица. То есть для постановки вопроса о неправомерности предоставления правовой охраны товарному знаку достаточно только самого факта более ранней регистрации юридического лица и однородность товаров (услуг).

Действительно, до даты приоритета оспариваемого товарного знака (начиная с 2014 года) лицо, подавшее возражение, выступало в гражданском обороте под своим фирменным наименованием – ООО «МИСС КРЫМ» при осуществлении услуг, относящихся к организации культурно-развлекательных мероприятий, которые могут быть соотнесены с услугами 41 класса МКТУ «бронирование билетов на зрелищные мероприятия; услуги по распространению билетов

(развлечение); организация конкурсов (учебных или развлекательных); организация конкурсов красоты; развлечения; шоу-программы».

Так, лицом подавшим возражение, были представлен договор [10] от 01.08.2015, по условиям которого ООО «Мисс Крым» поручает Качесовой Е.В. представлять интересы общества перед контрагентами с целью заключения договоров на размещение рекламной информации, на реализацию билетов, на аренду концертного и видеооборудования, а также поручает Качесовой Е.В. организовать реализацию билетов на конкурс красоты «Мисс Крым 2015».

Кроме того, ООО «Мисс Крым» представлены распечатки [9] из сети Интернет, содержащие фотографии, с конкурсов красоты «Мисс Крым 2015», «Мисс Крым 2016», «Мисс Крым 2017», а также сведения из сети Интернет [8], о предстоящем проведении конкурса «Мисс Крым 2016», с указанием заявителя в качестве организатора конкурса и со ссылкой на итоги предыдущего конкурса «Мисс Крым 2015».

В отношении остальных услуг 41 класса МКТУ деятельность не доказана, поскольку они не являются услугами по распространению билетов и не относятся к проведению конкурсов красоты, а относятся к услугам по предоставлению моделей для художников; к видеосъемке, фотографированию; различным информационным услугам; услугам по прокату оборудования; публикациям интерактивным.

Указанное, свидетельствует об отсутствии однородности оставшихся услуг 41 класса МКТУ с услугами 41 класса МКТУ «бронирование билетов на зрелищные мероприятия; услуги по распространению билетов (развлечение); организация конкурсов (учебных или развлекательных); организация конкурсов красоты; развлечения; шоу-программы» в силу их различия по виду, условиям предоставления, лицам, оказывающим услуги.

Резюмируя изложенное, наличие раннего исключительного права у лица, подавшего возражение, на фирменное наименование, сходное с оспариваемым товарным знаком, и однородность услуг, оказываемых ООО «МИСС КРЫМ», с услугами 41 класса МКТУ «бронирование билетов на зрелищные мероприятия;

услуги по распространению билетов (развлечение)», в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №644916, дает основания для признания недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №644916 в соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса в отношении указанных услуг.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.04.2018 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №644916 недействительным полностью.