

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 11.05.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ХУКАПЛЕЙС» (1), Москва, и Обществом с ограниченной ответственностью «Стадион» (2), Москва (далее – лицо, подавшее возражение (1), (2)), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №693334, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке №2018726134 с приоритетом от 25.06.2018 зарегистрирован 22.01.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №693334 в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Индивидуального

предпринимателя Гныпа Вадима Николаевича, Москва (далее - правообладатель).

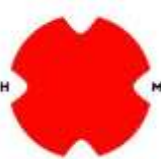
В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 11.05.2021 поступило возражение, в котором, с учетом уточнения требований от 28.07.2021, изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №693334 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 3, 6, 8, 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лица, подавшие настоящее возражение, являются аффилированными лицами, так как согласно выписке из ЕГРЮЛ одним из учредителей ООО «ХУКАПЛЕЙС» (1) и ООО «Стадион» (2) является Закиров Руслан Вакифович;

- оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, поскольку лицам (1) и (2), подавшим настоящее возражение, принадлежит исключительное право на коммерческое обозначение «», которое возникло до даты приоритета оспариваемого товарного знака (в августе 2013 года), сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком в отношении деятельности по оказанию услуг кальянных баров;

- лицу, подавшему возражение (1), принадлежат исключительные права

на серию товарных знаков: «» (1), «»

(2), «» (3), «» (4), «» (5), «» (6) по свидетельствам №555903, №692306, №789551, №1499464 №258786, №4756916, зарегистрированным на территории разных стран, в том числе, на территории

Российской Федерации, в отношении услуг 41 класса МКТУ, которые являются сходными до степени смешения с оспариваемым товарным знаком;

- изобразительный элемент в знаках лица, подавшего возражение (1), занимает доминирующее положение, используется на сайте www.hookaplace.ru, обозначая стилистически изображение метки на карте;

- регистрация оспариваемого товарного знака не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как вводящая потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, поскольку содержит изобразительный элемент, сходный с изобразительным элементом серии знаков лица, подавшего возражение (1);

- оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса, поскольку воспроизводит фрагмент логотипа

«», исключительное право на который принадлежит ООО «Стадион» на основании договора №01-2013 от 05.08.2013, заключенного между Тарасенко И.С. (автор) и ООО «Стадион» (заказчик) (далее - договор). Для целей исполнения указанного договора сторонами подписан акт приема-передачи дизайна логотипа от 15.08.2013 к договору, в котором воспроизведен внешний вид логотипа, сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком;

- ООО «Стадион» (2), не давало правообладателю оспариваемого товарного знака своего согласия на воспроизведение в товарном знаке логотипа. В связи с чем указанное воспроизведение логотипа в товарном знаке нарушает исключительное право ООО «Стадион» как правообладателя указанного логотипа;

- позиция лиц, подавших возражение, подтверждается судебной практикой изложенной в судебных решениях, указанных в тексте настоящего возражения.

На основании изложенного лица, подавшие возражение (1) и (2), просят удовлетворить возражение и признать предоставление правовой

охраны товарному знаку по свидетельству №693334 недействительным в отношении всех услуг 41 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

В подтверждение своих доводов лицами, подавшими возражение, представлены следующие материалы:

1. Сведения из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Хукаплейс» и ООО «Стадион».
2. Сведения из реестра товарных знаков, знаков обслуживания РФ касательно товарного знака №693334.
3. Договор на создание логотипа, акт приема-передачи по договору на создание логотипа.
4. Скриншот с сайта Международного агентства по атомной энергии (<https://www.iaea.org/ru>).
5. Сведения из Открытых реестров о товарных знаках №555903; №692306; №789551; №4756916.
6. Сведения из открытых источников о международной регистрации №1499464.
7. Сведения реестра товарных знаков касательно товарного знака по свидетельству Украины №258786.
8. Скриншот страницы с сайта www.hookahplace.ru.
9. Сведения сервиса whois-service касательно домена www.hookahplace.ru.
10. Скриншоты архивных версий сайта www.hookahplace.ru.
11. Информация с сайта <https://franchise.hookahplace.ru/> об открытии кальянной по договору франшизы.
12. Скриншоты с Интернет-канала «Youtube», «HOOKAHPLACETV».
13. Скриншоты группы «ВКонтакте», <https://vk.com/Hookahplacstv>.
14. Скриншоты аккаунтов в социальных сетях <https://www.instagram.com/hookahplacstv/>, <https://www.instagram.com/hookahplaceofficial/>.

15. Публикации из сети Интернет о проводимых лицами, подавшими возражение, мероприятиях; публикации, подтверждающие известность сети кальянных, маркированных обозначением «HookahPlace».
16. Скриншоты сайта <https://jcfesl.ru/>.
17. Договор субаренды помещения для проведения выставки «JohnCalliano Festival», Протокол № 1.
18. Скриншоты сайта «<https://hookah.market/>».
19. Скриншоты с «Youtube» канала «HookahMarket».
20. Скриншоты группы «ВКонтакте», <https://vk.com/hookahmarket>.
21. Скриншоты аккаунта в социальных сетях <https://www.instagram.com/hookahmarket.ru/>.
22. Счета и акты об оказанных услугах по размещению рекламы.
23. Результаты поиска в поисковой системе «Google» с запросом «HookahPlace».
24. Результаты запроса «HookahPlace» в поисковой системе Яндекс.
25. Отзывы о кальянной «HOOKAHPLACE» до даты приоритета спорного товарного знака.
26. Договор аренды недвижимого имущества ООО «Стадион» от 27.03.2017 г.
27. Документы, касающиеся открытия кальянных «HookahPlace» в городах: Уфа; Реутов; Подольск; Лубянка; Минск; Ноябрьск; Чита; Новочеркасск Якуба Колоса; Минск; Владимир; Донского; Екатеринбург, страницы в социальных сетях.
28. Договор на поставку оборудования для кальянной.
29. Оборотно-сальдовая ведомость по счетам ООО «Стадион», ООО «Хукаплейс».
30. Список партнеров со ссылками на социальные сети кальянных «HookahPlace».
31. Скриншоты страниц социальных сетей партнеров.

32. Соглашение о сотрудничестве с правообладателем оспариваемого товарного знака ИП Гныпом Вадимом Николаевичем с расторжением соглашения.

33. Скриншот переписки с ИП Гныпом Вадимом Николаевичем.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим 11.05.2021 возражением, представил письменный отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками;
- противопоставленные товарные знаки не образуют серию;
- оспариваемые услуги 41 класса МКТУ не являются однородными противопоставленным услугам 35 класса МКТУ;
- в отношении оспариваемого товарного знака была проведена экспертиза по существу, в результате которой экспертиза не усмотрела никаких оснований для отказа в регистрации спорного товарного знака;
- лица, подавшие возражение, не доказали несоответствие оспариваемой регистрации нормам, предусмотренным пунктами 3, 8, 9 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

К отзыву приложены следующие материалы:

34. Подтверждение использования правообладателем товарного знака в соответствующей деятельности, 2021г.

35. Решение от 18.12.2018г. о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018726134.

36. Подтверждение подачи 30.06.2021г. в ФИПС ходатайства от 28.06.2021г. об ознакомлении с материалами дела в рамках регистрации товарного знака по заявке №2018726134, а именно - результаты проведения экспертизы указанного обозначения по существу.

В ходе рассмотрения возражения на заседании коллегии в соответствии с пунктом 45 Правил были выдвинуты дополнительные основания, а именно указано о несоответствии оспариваемого товарного знака пункту 2 статьи 1483 Кодекса в связи со сходством оспариваемого товарного знака с официальной эмблемой Международного агентства по атомной энергии (<https://www.iaea.org/ru>).

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с указанными доводами относительно новых мотивов для признания предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №693334 недействительным, участия в заседании коллегии от 29.11.2021 не принял, дополнение к отзыву не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников заседания от 29.11.2021, коллегия установила следующее.

С учетом даты (25.06.2018) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №693334 включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. № 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, которые относятся к объектам, не подлежащим правовой охране в соответствии со статьей 1231.1 Кодекса, или сходны с ними до степени смешения. К таким обозначениям относятся, согласно статье 1231.1 Кодекса объекты, включающие, воспроизводящие или имитирующие официальные символы, наименования и отличительные знаки либо их узнаваемые части:

- 1) государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и тому подобное);

2) сокращенные или полные наименования международных и межправительственных организаций, их флаги, гербы, другие символы и знаки;

3) официальные контрольные, гарантийные или пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия.

Указанные официальные символы, наименования и отличительные знаки, их узнаваемые части или имитации могут быть включены в средство индивидуализации в качестве неохраняемого элемента, если на это имеется согласие соответствующего компетентного государственного органа, органа международной или межправительственной организации.

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

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или 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.

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 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 положениями пункта 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;
- 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
- 5) сочетание цветов и тонов.

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.

В соответствии со статьей 1538 Кодекса юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

Согласно подпункту 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с абзацем пятым пункта 9 статьи 1483 Кодекса положения пункта 9 статьи 1483 Кодекса применяются также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

Сходство устанавливается в соответствии с пунктами 41-44 Правил.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

При этом оценка заинтересованности при подаче возражения осуществляется, исходя из оснований оспаривания.

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

Материалы возражения содержат информацию о том, что на имя лица, подавшего возражение (1), зарегистрированы товарные знаки

«HOOKAH  PLACE» (1), «  MARKET » (2), «  HOOKAH PLACE » (3), «HOOKAH  PLACE» (4), HOOKAH  PLACE » (5), «HOOKAH  PLACE» (6), исключительные права на которые, по мнению лиц, подавших возражение, нарушает оспариваемая регистрация.

Указанные обозначения, согласно доводам возражения, созданы по заказу лица, подавшего возражение (2), и используются лицами (1) и (2) в качестве коммерческого обозначения для индивидуализации кальянных баров.

В возражении отмечается, что оспариваемый товарный знак ассоциируется с обозначениями, используемыми лицами, подавшими

возражение (1) и (2), в гражданском обороте, в силу чего способно ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

К возражению приложены публикации из сети Интернет, касающиеся деятельности кальянных баров, в том числе с использованием графических изображений в виде круга с четырьмя выемками.

Вышеизложенное в своей совокупности свидетельствует о том, что лица, подавшие возражение (1) и (2), имеют интерес к устранению препятствий для осуществления использования названных графических изображений в своей деятельности.

Таким образом, лицо, подавшее возражение (1), а также лицо, подавшее возражение (2), могут быть признаны заинтересованными в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №693334 – каждое с учетом оснований оспаривания.

В отношении довода лица, подавшего возражение (1), о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, установлено следующее.

Лицу, подавшему возражение (1), принадлежат исключительные права на товарные знаки: «» (1) по свидетельству №555903,



«» (2) по свидетельству №692306, имеющие более ранние даты приоритета и сходные, по его мнению, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, что свидетельствует о заинтересованности лица, подавшего возражение (1), в части оспаривания соответствия правовой охраны товарного знака по свидетельству №693334 пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.



Вместе с тем противопоставление товарных знаков «» (3), «» (4), «» (5), «» (6)

по свидетельствам №789551, №1499464 №258786, №4756916 не может быть принято во внимание коллегией по следующим причинам:

- товарные знаки (3), (4) имеют более поздние даты приоритета по отношению к приоритету оспариваемого товарного знака (25.06.2018);
- правовая охрана товарным знакам (5), (6) не предоставлена на территории Российской Федерации;
- лица, подавшие возражение, не являются правообладателями противопоставленного товарного знака (6).

В этой связи в части противопоставлений лицом, подавшим возражение (1), товарных знаков (3-6), а также лицом, подавшим возражение (2), товарных знаков (1-6) заинтересованность, предусмотренная статьей 1513 Кодекса не может быть установлена.



Оспариваемый товарный знак «» представляет собой изобразительное обозначение. Включает в свой состав изобразительный элемент в виде круга с четырьмя симметричными выемками, расположенными по периметру окружности. На фоне данного изобразительно элемента расположены изобразительные элементы в виде колосьев и изображение, напоминающее частицу атома. Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в красном, белом цветовом сочетании в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в регистрации.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака в связи с противопоставлениями товарных знаков «» (1) по



свидетельству №555903, «» (2) по свидетельству №692306, показал следующее.

Противопоставленный товарный знак «**HOOKAN**  **PLACE**» (1) является комбинированным. Включает в себя словесные элементы «**HOOKAN**» и «**PLACE**», между которыми расположен изобразительный элемент, напоминающий крест, выполненный в черном цвете. Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.



Противопоставленный товарный знак (2) является комбинированным. Состоит из признанных неохраняемыми словесных элементов «**HOOKAN MARKET**», между которыми расположен крупный изобразительный элемент, в виде круга с симметричными выемками с четырех сторон, расположенными по периметру окружности. Товарный знак охраняется в черном и красном цветовом сочетании в отношении услуг 34 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Поскольку часть противопоставлений не рассматривается, то довод о наличии серии товарных знаков не является убедительным. Противопоставленные товарные знаки (1) и (2) не образуют серию, в связи с чем сравнительный анализ проводится с каждым из знаков по-отдельности.

В ходе сравнительного анализа оспариваемого товарного знака



«» по свидетельству №693334 и противопоставленного товарного знака «**HOOKAN**  **PLACE**» (1) на предмет их сходства коллегией установлено следующее.

Входящие в состав противопоставленного товарного знака (1) охраняемые словесные элементы «**HOOKAN**» и «**PLACE**» выполняют

основную индивидуализирующую функцию знака. Именно с них начинается прочтение обозначения, и на них падает логическое ударение при восприятии товарного знака в целом.

Изобразительный элемент противопоставленного товарного знака (1) напоминает форму оспариваемого товарного знака.

Вместе с тем данный факт не приводит к выводу об их сходстве в целом, поскольку этот элемент является маленьким, не доминирует ни пространственно, ни по смыслу. Учет роли элемента предусмотрен пунктом 44 Правил и пунктом 162 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10. При этом в силу своего маленького размера не идентифицируется как круг с выемками, а более напоминает крест.

В свою очередь оспариваемый товарный знак представляет яркую графическую композицию, имеющую оригинальную внешнюю форму и внутреннее содержание.

Таким образом отсутствуют признаки сходства, предусмотренные пунктом 43 Правил.

Из вышеизложенного следует вывод о том, что оспариваемое обозначение и противопоставленный товарный знак (1) производят разное общее зрительное впечатление, порождают различные образы при их восприятии, что обуславливает отсутствие ассоциирования обозначений в целом.

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 41 класса МКТУ *«услуги кальянных клубов [организация досуга]; услуги курительных клубов [организация досуга]; услуги сигарных клубов [организация досуга]; подготовка кальяна для курения [организация досуга]; организация досугов; организация проведения мастер-классов; организация конкурсов учебных или развлекательных; организация и проведение концертов; развлечение гостей; услуги диск-жокеев; услуги караоке; фотографирование; шоу-программы»*. Оспариваемые услуги являются однородными всем услугам

41 класса МКТУ противопоставленного товарного знака (1), поскольку они относятся к одним и тем же родовым группам услуг «развлечения», «обучение».

Таким образом, установленная однородность с противопоставленным товарным знаком (1) не приводит к выводу о наличии вероятности смешения, так как ранее установленное несходство оспариваемой регистрации с противопоставленным товарным знаком (1) обуславливает вывод об отсутствии их смешения в гражданском обороте при маркировке ими однородных услуг, следовательно, имеются основания для вывода о соответствии оспариваемого товарного знака требованию пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в данной части.

В противопоставленном товарном знаке (2) словесные элементы являются неохраняемыми, следовательно, индивидуализирующую роль выполняет изобразительный элемент.



Сопоставление оспариваемого товарного знака «



» (2) показало, что присутствует большинство признаков, по которым определяется сходство изобразительных обозначений (пункт 43 Правил), а именно сочетание цветов и тонов, близких по восприятию (красный), а так же совпадение внешней формы сравниваемых товарных знаков, наличие симметрии, цветовое исполнение.

В этой связи выполнение оспариваемого товарного знака в цветовой гамме, присущей противопоставленному товарному знаку (2), а также повторение его внешней формы может привести к его восприятию потребителем как вариантов обозначений, принадлежащих одному и тому же лицу.

Наличие дополнительных изобразительных элементов в составе оспариваемого обозначения не приводит к утрате сходства обозначений в целом по признакам, установленным пунктами 43-44 Правил.

В соответствии с изложенным коллегия пришла к выводу о том, что несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые товарные знаки ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Оспариваемые услуги 41 класса МКТУ *«услуги кальянных клубов [организация досуга]; услуги курительных клубов [организация досуга]; услуги сигарных клубов [организация досуга]; подготовка кальяна для курения [организация досуга]»* корреспондируют с услугами 35 класса МКТУ *«услуги оптовой продажи кальянов»* противопоставленного товарного знака (2), поскольку они являются сопутствующими и взаимодополняемыми.

Оспариваемые услуги *“организация досугов; организация проведения мастер-классов; организация конкурсов учебных или развлекательных; организация и проведение концертов; развлечение гостей; услуги диск-жокеев; услуги караоке; фотографирование; шоу-программы”* не являются однородными услугам 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака (2), поскольку имеют различную цель, область применения, условия оказания, круг потребителей.

Таким образом, у коллегии имеются основания для признания предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным в отношении части услуг 41 класса МКТУ, признанных однородными услугам 35 класса МКТУ, в силу его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Необходимо отметить, что довод отзыва о том, что процедура регистрации оспариваемого товарного знака была соблюдена, и по результатам экспертизы по существу не было выявлено препятствий для регистрации, не может быть принят во внимание, поскольку статьей 1512

Кодекса, предусмотрено оспаривание уже зарегистрированных товарных знаков.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.



Оспариваемый товарный знак «  » не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно услуг, то есть применительно к услугам 41 класса МКТУ



обозначение «  » само по себе является фантазийным.

Вместе с тем вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров / услуг может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта.

Для такого вывода необходимо наличие доказательств, подтверждающих активное и интенсивное использование обозначения лицом, подавшим возражение, в результате чего у потребителей могла возникнуть стойкая ассоциативная связь между указанным лицом и товарами / услугами, которые вводятся в гражданский оборот под соответствующим обозначением.

Согласно правоприменительной практике способность введения потребителя в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре / услуге и его изготовителе.

При этом для определения, является ли обозначение ложным или способным ввести в заблуждение, в отношении каждого элемента рассматриваемого обозначения целесообразно оценить: являются ли ложные

указания правдоподобными, являются ли ассоциативные представления правдоподобными, поверит ли ложным указаниям и ассоциативным представлениям потребитель.

Таким образом, нуждаются в установлении вероятные ассоциативные связи средних потребителей-адресатов конкретных товаров - в отношении конкретного обозначения.

Для того чтобы можно было сделать вывод о возможности введения среднего российского потребителя конкретных товаров/услуг в заблуждение ввиду того, что конкретное обозначение используется иным изготовителем, должно быть установлено, как минимум, что:

- этот изготовитель использует конкретное обозначение в Российской Федерации;

- это используемое обозначение среднему российскому потребителю, по крайней мере, известно (см. решения Суда по интеллектуальным правам по делам №№СИП-96/2018, СИП-546/2014, СИП-547/2014, СИП-548/2014, СИП-383/2015, СИП-311/2015).

Значительная часть представленных документов не относится к периоду оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №693334. Кроме того, материалы содержат различные варианты обозначений, как комбинированных, так и словесных.

Таким образом, представленные материалы (1-33) не свидетельствуют о длительном и широком использовании сходных с оспариваемым товарным знаком обозначения в различных регионах Российской Федерации, в связи с чем у среднего российского потребителя могла бы сформироваться однозначная ассоциация между оспариваемым обозначением и лицами, подавшими возражение.

Следовательно, установленное сходство оспариваемого товарного знака с противопоставленным товарным знаком (2) само по себе не является достаточным основанием для вывода о введении потребителя в заблуждение,

поскольку для соответствующего вывода требуется наличие доказательств, которые в данном случае не представлены.

Таким образом, коллегия не имеет оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В отношении довода возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям, предусмотренным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, коллегия установила следующее.



Ввиду отсутствия сходства оспариваемого товарного знака «» с используемым лицами, подавшими возражение, обозначением «» (установлено на основании анализа, проведенного выше), коллегия не усматривает возможности нарушения прав на коммерческое обозначение лиц, подавших возражение, и, как следствие, нарушения оспариваемой регистрацией пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, факт наличия у лиц, подавших возражение, исключительного права на коммерческое обозначение представленные материалы не подтверждают по следующим причинам.

Существование исключительного права на коммерческое обозначение зависит от определенных условий: оно должно индивидуализировать предприятие, обладать достаточными различительными признаками и быть известным на определенной территории в результате его применения правообладателем. Должна быть установлена вся совокупность вышеназванных условий (см. положения статей 1539, 1540 Кодекса).

Учитывая, что действующим законодательством не предусмотрена регистрация коммерческих обозначений, факт наличия вышеназванных условий может устанавливаться только на основании документов, подтверждающих фактическое использование коммерческого обозначения.

Вместе с тем представленные с возражением документы не являются достаточными для подтверждения наличия у лиц, подавших возражение, исключительных прав на коммерческое обозначение.

Договор об аренде лицом, подавшим возражение (2), нежилого помещения не иллюстрирует аренду помещения для целей, соответствующих деятельности, однородной услугам оспариваемого перечня.

Кроме того, данный договор касается незначительного временного периода, не содержит сведений о размещенной на его фасаде (над входом или в ином месте) вывеске.

Публикации в сети Интернет не являются объективными доказательствами аренды каких-либо помещений, а также не отражают назначение арендуемых помещений, сроки аренды, непрерывность владения и пользования арендуемыми помещениями одним лицом (ООО «Стадион» или ООО «Хукаплейс»), а также способа их индивидуализации.

Документы, представленные с возражением, иллюстрируют деятельность, в том числе и иных лиц, не являющихся лицами, подавшими возражение, либо аффилированными с ними лицами.

Распечатки сети Интернет содержат информацию о том, что сеть кальянных, индивидуализируемых комбинированным обозначением "Hookahplace" с изобразительным элементом в виде круга с четырьмя выемками, функционирует на основе "франшиз".

Розничная франшиза - контрактное соглашение между производителем товаров и розничными предприятиями, дающее право последним осуществлять свою хозяйственную деятельность под торговой маркой производителя (<http://www.glossary.ru/>).

При этом факт наличия исключительных прав на коммерческое обозначение, договоры об использовании которого впоследствии заключаются с иными лицами, должен быть доказан именно в отношении конкретного субъекта (субъектов). В данном случае таких доказательств не представлено.

Все сказанное не позволяет сделать вывод о наличии у лиц, подавших возражение, предприятия (имущественного комплекса, используемого для осуществления предпринимательской деятельности), индивидуализация которого осуществляется обозначением, являющимся сходным с оспариваемым товарным знаком. Следовательно, довод о возникновении у лиц, подавших возражение, исключительного права на коммерческое обозначение, включающее графический элемент в виде круга с четырьмя выемками, не доказан.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Лицу, подавшему возражение (2), принадлежит исключительное право на объект авторского права «», которое передано по договору №01-2013 от 05.08.2013.

Сравнительный анализ объекта авторского права «» (является тождественным с противопоставленным товарным знаком «» (1)), принадлежащего ООО «Стадион», и



оспариваемого товарного знака «» показал, что сравниваемые обозначения не ассоциируются друг с другом в целом, не являются сходными до степени смешения на основании анализа сходства, проведенного выше, в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, в связи с отсутствием сходства сравниваемых обозначений, коллегия не усматривает нарушения исключительных прав ООО «Стадион» на объект авторского права и, как следствие, несоответствия оспариваемого товарного знака пункту 9 статьи 1483 Кодекса.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 2 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В соответствии со статьей 6-ter (1(a,b)) Парижской конвенции по охране промышленной собственности страны Союза договариваются отклонять или признавать недействительной регистрацию и запрещать путем соответствующих мер использование без разрешения компетентных властей в качестве товарных знаков или в качестве элементов этих знаков гербов, флагов и других государственных эмблем стран Союза, введенных ими официальных знаков и клейм контроля и гарантии, а также всякое подражание этому с точки зрения геральдики. Указанные положения, применяются равным образом к гербам, флагам и другим эмблемам, сокращенным или полным наименованиям международных межправительственных организаций, членами которых являются одна или несколько стран Союза, за исключением гербов, флагов и других эмблем, сокращенных или полных наименований, которые уже являются предметом действующих международных соглашений, предназначенных для обеспечения их охраны.

В ходе рассмотрения данного возражения коллегией было установлено, что оспариваемый товарный знак включает в себя изобразительный элемент, сходный до степени смешения с эмблемой Международного агентства по атомной энергии «IAEA» (см. <https://www.iaea.org/ru>). В настоящее время для удобства применения статьи 6ter Международным Бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности создана электронная база данных о поставленных под охрану в соответствии с этой статьей обозначениях (<https://www.wipo.int/ipdl-6ter/searchresult>). Эта база данных содержит сведения о 2400 обозначениях, в том числе, эмблемах



International Atomic Energy Agency

», « » (№ QO546,
№ QO 18, № QO17, <https://www3.wipo.int/branddb/en/>,
<https://www.wipo.int/ipdl-6ter/searchresult>, <https://www.iaea.org/ru>).



Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака «» с указанными эмблемами свидетельствует об их сходстве в целом, обусловленном наличием в них изобразительных элементов в виде колосьев и изображения, напоминающего частицу атома, а также их взаимным пространственным расположением в составе сравниваемых обозначений, подобием заложенных в обозначения идей.

В этой связи совпадение названных элементов композиций сравниваемых обозначений приводит к выводу об их ассоциировании друг с другом в целом в высокой степени.

Незначительное корректировка внешнего вида оспариваемого товарного знака не приводит к утрате сходства сравниваемых обозначений в целом по признакам, установленным пунктом 43 Правил.

В соответствии с изложенным коллегия пришла к выводу, что оспариваемый товарный знак содержит узнаваемую часть (ее имитацию) эмблем, поставленных под охрану в соответствии со статьей 6-terПарижской конвенции по охране промышленной собственности, в связи с чем коллегия имеет основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям 2 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.05.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №693334 недействительным полностью, с учетом дополнительных оснований.