

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 24.08.2017. Данное возражение подано АО «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015707211, при этом установлено следующее.

Заявка № 2015707211 на регистрацию обозначения «» была подана на имя заявителя 17.03.2015 в отношении услуг 35 и 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 26.10.2016 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015707211 в отношении части заявленных услуг, в отношении другой части услуг 35 и 41 классов МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в связи с его несоответствием требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении однородных

услуг 35 и 41 классов МКТУ сходно до степени смешения с товарным знаком



«» по свидетельству № 377591, приоритет от 29.01.2008, ранее зарегистрированным на имя иного лица (Некоммерческая организация «Национальная Ассоциация Морской индустрии») в отношении услуг 35 и 41 классов МКТУ [1].

В заключении экспертизы также отмечено, что включенные в состав заявленного обозначения словесные элементы «MOSCOW Boat Show» (англ. московское шоу лодок) не обладают различительной способностью, указывают на назначение услуг, место нахождение оказывающего их лица или место оказания услуг (пункт 1 статьи 1483 Кодекса).

Кроме того, указано, что в отношении услуг, имеющих иное назначение (например, продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения, образование религиозное и т.д.) регистрация заявленного обозначения способна ввести потребителя в заблуждение относительно услуг, что препятствует регистрации в соответствии с положениями пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.08.2017 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что в результате регистрации отчуждения прав на товарный знак по свидетельству № 377591 правообладателем данного товарного знака и заявителем по заявке № 2015707211 являются одно и то же лицо.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующих услуг 35 и 41 классов МКТУ:

35 класс: реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов;

выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление деловой информации через веб- сайты; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стоек прокат торговых стендов; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультационные по управлению бизнесом; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по переезду предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации интернет- сайта; услуги по оптимизация трафика веб-сайта; услуги по сравнению цен; услуги рекламные «оплата за клик» услуги PPC; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая.

41 класс: обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; агентства по предоставлению моделей для художников; академии [обучение]; аренда спортивных площадок; аренда теннисных кортов; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; видеосъемка; воспитание физическое; дискотеки; 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; 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; 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; передачи развлекательные телевизионные; переподготовка профессиональная; предоставление видеофайлов онлайн незагружаемых; предоставление музыкальных файлов онлайн незагружаемых; предоставление оборудования для караоке; предоставление спортивного оборудования; предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; представления театрализованные; представления театральные; проведение фитнес-классов; проведение экзаменов; программирование спортивных состязаний; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; 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] ; тьюторинг; услуги баз отдыха [развлечения] ; услуги диск-жокеев; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги музеев [презентация, выставки]; услуги образовательно-воспитательные; услуги переводчиков; услуги по написанию сценариев; услуги по распространению билетов; услуги репетиторов,

инструкторов [обучение]; услуги спортивных лагерей; услуги студий записи; услуги устных переводчиков; услуги школ [образование]; учреждения дошкольные [воспитание]; фотографирование; фоторепортажи; цирки; шоу-программы.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (17.03.2015) заявки № 2015707211 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи, 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 требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности

товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение «» является комбинированным и содержит словесные элементы «MOSCOW Boat Show», выполненные заглавными и строчными буквами латинского алфавита, и стилизованное изображение судна (лодка, яхта). Правовая охрана знаку испрашивается в отношении услуг 35 и 41 классов МКТУ, указанных в возражении.



Противопоставленный товарный знак «» [1] является комбинированным и содержит словесные элементы «Moscow Boat Show», выполненные заглавными и строчными буквами латинского алфавита, и стилизованное изображение судна (лодка, яхта). Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 35 и 41 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

При анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

Товарный знак [1] не может быть противопоставлен заявленному обозначению на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку его правообладателем является заявитель по заявке № 2015707211, что подтверждается сведениями из открытых реестров (договор: 18.08.2017, РД0230045; дата внесения записи в Государственный реестр: 18.08.2017).

Что касается основания по пункту 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает, что в возражении отсутствуют доводы по данному основанию. Вместе с тем, анализ представленного в возражении перечня 35 и 41 классов МКТУ, показал, что заявителем исключены следующие услуги: 35 – «бюро по найму; комплектование

штата сотрудников; консультации по управлению персоналом; написание резюме для третьих лиц; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; тестирование психологическое при подборе персонала; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческое лицензиями на товары; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление коммерческими проектами для строительных проектов», 41 – «воспитание; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; дрессировка животных; дублирование; игры азартные; образование религиозное; обучение гимнастике; перевод с языка жестов; передвижные библиотеки; предоставление полей для гольфа; прокат видеомэгнитофонов; прокат видеофильмов; сочинение музыки; субтитрование; услуги оркестров; школы-интернаты».

Анализ перечисленных услуг показал, что в исключенные заявителем услуги входят и те, в отношении которых, как указано экспертизой, регистрация заявленного обозначения способна ввести потребителя в заблуждение относительно услуг, в связи с чем основание по пункту 3 статьи 1483 Кодекса может быть снято.

Необходимо обратить внимание, что в отношении части исключенных заявителем услуг (кроме услуг «продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения», «образование религиозное») принято решение о регистрации товарного знака (решение Роспатента от 26.10.2016).

Резюмируя изложенное, коллегия считает возможным предоставить правовую охрану товарному знаку по заявке № 2015707211 в отношении указанных в возражении услуг 35 и 41 классов МКТУ (кроме услуг 35 класса МКТУ «продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров», услуг 41 класса МКТУ «образование религиозное»), с исключением из самостоятельной правовой охраны всех словесных элементов:

«MOSCOW Boat Show» (неохраноспособность данных элементов заявителем не оспаривается).

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.08.2017, изменить решение Роспатента от 26.10.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2015707211.