

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 22.10.2015, поданное ООО «Интернет Медиа Группа», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013708476 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2013708476, поданной 15.03.2013, испрашивалось на имя заявителя в отношении услуг 35, 38, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение



, состоящее из словесного элемента «радио РУССКИЙ ХИТ» и изобразительного элемента из стилизованной короны. Обозначение выполнено в черном, желтом, белом цветовом сочетании.

Решение Роспатента от 20.04.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013708476 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пунктов 1 (3), 6 (2) статьи 1483 Кодекса;
- заявленное обозначение [1] в отношении всех услуг 35, 38, 41 классов МКТУ сходно до степени смешения с товарными знаками:



- [2] по свидетельству № 421241 с приоритетом от 08.05.2009;



- [3] по свидетельству № 319200 с приоритетом от 31.10.2005;



- [4] по свидетельству № 315629 с приоритетом от 12.01.2005;



- [5] по свидетельству № 290470 с приоритетом от 28.10.2003 (срок действия регистрации продлен до 28.10.2023);



- [6] по свидетельству № 285662 с приоритетом от 11.02.2003 (срок действия регистрации продлен до 11.02.2023);



- [7] по свидетельству № 252795 с приоритетом от 23.05.2001 (срок действия регистрации продлен до 23.05.2021);



- [8] по свидетельству № 208480 с приоритетом от 12.10.1999 (срок действия регистрации продлен до 12.10.2019);



- [9] по свидетельству № 221479 с приоритетом от 24.08.1999 (срок действия регистрации продлен до 24.08.2019);

- противопоставленные товарные знаки [2-9] зарегистрированы ранее на ЗАО «Торговый знак «Русский Хит» в отношении однородных услуг 35, 38, 41 классов МКТУ;

- словесный элемент «Радио» заявленного обозначения [1] является неохраняемым, поскольку указывает на вид услуг (согласно словарному источнику «радио» - способ передачи на расстоянии и приема звуковых и других сигналов с помощью электромагнитных волн, распространяемых специальными станциями).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 22.10.2015 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 20.04.2015.

Доводы возражения, поступившего 22.10.2015, сведены к следующему:

- заявителем выражено согласие в отношении сходства до степени смешения заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2-9];
- заявителем в Суд по интеллектуальным правам было подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков [2-9] в связи с их неиспользованием;
- согласно решению Суда по интеллектуальным правам за № СИП – 845/2014 правовая охрана противопоставленных товарных знаков [2-9] досрочно частично прекращена в отношении части услуг 35, 38, 41 классов МКТУ.

На основании изложенного в возражении, поступившем 22.10.2015, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35, 38, 41 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам возражения была приложена копия решения Суда по интеллектуальным правам за № СИП – 845/2014.

Коллегией были выявлены дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака (пункт 4.8. Правил). А именно, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарным знаком  **РУССКИЙ ХИТ** по свидетельству № 285336 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ. А также регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака будет противоречить требованиям пунктов 3, 9 (1) статьи 1483 Гражданского Кодекса РФ (в материалах дела находится обращение, поступившее 29.09.2015, от представителя ООО «Торговый знак «Русский хит»). С

противопоставленными материалами заявитель был ознакомлен в установленном порядке.

В период рассмотрения возражения на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, принятого по основанию, предусмотренному пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, заявитель в соответствии с пунктом 2 статьи 1502 Кодекса вправе подать на то же самое обозначение выделенную заявку в отношении любых товаров/услуг, при условии их неоднородности с товарами и услугами, остающимися в первоначальной заявке.

Заявителем было подано заявление о выделении из первоначальной заявки № 2013708476 в самостоятельную заявку всех услуг 35 класса МКТУ. Согласно уведомлению от 15.04.2015 ходатайство о выделении заявки № 2016710813 из первоначальной заявки № 2013708476 было удовлетворено.

В ответ на дополнительные обстоятельства, выдвинутые коллегией, заявителем были представлены пояснения, основные доводы которых сведены к следующему:

- от имени заявителя была подана выделенная заявка № 2016710813 в отношении услуг 35 класса МКТУ;
- заявленное обозначение [1] отвечает требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса;
- согласно обращению от 29.09.2015 авторские права имеются на «радиопрограмму РУССКИЙ ХИТ» и «РУССКИЙ ХИТ на отечественном радио». В отношении заявленного обозначения [1] требования пункта 9 (1) не применимы, поскольку обозначение [1] является комбинированным и включает словесную часть «радио РУССКИЙ ХИТ», в связи с чем, тождество с объектами авторского права отсутствует;
- ООО «Торговый знак «Русский хит» в настоящее время не осуществляет выпуск каких-либо программ на радио;
- в Роскомнадзоре на данный момент зарегистрировано единственное СМИ как радиоканал «Радио Русский Хит» под номером ЭЛ № ФС 77-63623 на имя ООО «Радио Русский Хит», которое является аффилированной компанией заявителя;
- радиопрограммы «радиопрограмма РУССКИЙ ХИТ» (ЭЛ № ФС 77-740 от 02.03.1999) и «РУССКИЙ ХИТ на отечественном радио» (ЭЛ № ФС 77-801 от

22.04.1999) зарегистрированы на учредителя Тетерина О.О. и не имеют отношения к ООО «Торговый знак «Русский хит»;

- ООО «Торговый знак «Русский хит» не имеет прав на выпуск радиопрограмм, так как не получило соответствующих разрешений от Роскомнадзора;

- в 2000 году в результате споров между компаниями ЗАО «Русское Радио – Евразия» и ООО «Торговый знак «Русский хит» был введен запрет антимонопольным органом на распространение радиоканала «Русский хит»;

- использование элементов «РУССКИЙ ХИТ» является известным только в отношении пельменей;

- из материалов обращения не следует, что обозначения «РУССКИЙ ХИТ», «радио РУССКИЙ ХИТ» являются широко известными;

- представление указанного обращения является актом недобросовестной конкуренции;

- заявителем изложена просьба об отмене решения Роспатента об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения [1] и его регистрации в отношении всех, оставшихся после выделения, услуг 38, 41 классов МКТУ, за исключением услуги 38 класса МКТУ «связь спутниковая».

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены выдержки из прессы за 04.09.1999, 06.12.1999.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 22.10.2015, коллегия считает доводы возражения необидительными.

С учетом даты подачи (15.03.2013) заявки № 2013708476 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] включает в себя 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 1 (3) статьи 1483 не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность. Положения настоящего пункта не

применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно подпункту (2.3.2.3) пункта 2.3. Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков, указывающих, в том числе, на вид, качество, свойство, назначение, место производства или сбыта товаров и т.д.

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 или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил 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 соответствии с пунктом 3 (2) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В соответствии с пунктом 2.5.2 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка и т.п.

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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Согласно требованиям пункта 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 требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

В соответствии с пунктом 9 (1) статьи 1483 Кодекса и абз. 3 пункта 2.10 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные произведению науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту без

согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



[1] является комбинированным. Словесный элемент «радио РУССКИЙ ХИТ» выполнен под изобразительным элементом в виде короны. Словесный элемент «РУССКИЙ ХИТ» выполнен заглавными буквами русского алфавита оригинальным шрифтом. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении услуг 38 класса МКТУ «радиовещание; агентства печати новостей; передача сообщений», 41 класса МКТУ «радиопередачи развлекательные; дискотеки; служба новостей; монтирование теле- и радиопрограмм» в цветовом сочетании: «черный, желтый, белый».

Элемент «радио» характеризует заявленные услуги, указывает на их свойства и назначение, является неохраняемым элементом в соответствии с положением, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее. В качестве противопоставленных товарных знаков экспертизой и коллегией были отмечены следующие товарные знаки:



- [2] по свидетельству № 421241 с приоритетом от 08.05.2009;



- [3] по свидетельству № 319200 с приоритетом от 31.10.2005;



- [4] по свидетельству № 315629 с приоритетом от 12.01.2005;



- [5] по свидетельству № 290470 с приоритетом от 28.10.2003 (срок действия регистрации продлен до 28.10.2023);



- [6] по свидетельству № 285662 с приоритетом от 11.02.2003 (срок действия регистрации продлен до 11.02.2023);



- [7] по свидетельству № 252795 с приоритетом от 23.05.2001 (срок действия регистрации продлен до 23.05.2021);



- [8] по свидетельству № 208480 с приоритетом от 12.10.1999 (срок действия регистрации продлен до 12.10.2019);



- [9] по свидетельству № 221479 с приоритетом от 24.08.1999 (срок действия регистрации продлен до 24.08.2019);



- [10] по свидетельству № 285336 с приоритетом от 05.11.2002 (срок действия регистрации продлен до 05.11.2022).

Противопоставленные товарные знаки [2-10] зарегистрированы ранее на имя одного лица - ЗАО «Торговый знак «Русский Хит» в отношении услуг 35, 38, 41 классов МКТУ, указанных в перечнях.

В результате выделения из первоначальной заявки № 2013708476 всех услуг 35 класса МКТУ в выделенную заявку № 2016710813 сравнительному анализу подлежат противопоставленные товарные знаки [4-9], правовая охрана которым была предоставлена в отношении услуг 38, 41 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки [4-9] и заявленное обозначение [1] включают фонетически и семантически тождественный и визуально близкий (при написании использованы буквы русского алфавита) словесный элемент «РУССКИЙ

ХИТ». Согласно материалам дела, заявитель согласен со сходством заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [4-9].

Анализ однородности сравниваемых услуг 38, 41 классов МКТУ показал следующее.

В соответствии с решением Суда по интеллектуальным правам от 21.09.2015 по делу № СИП-845/2014 правовая охрана противопоставленных товарных знаков [4-9] досрочно прекращена в связи с их неиспользованием в отношении части услуг 38, 41 классов МКТУ, указанных в перечнях свидетельств.

С учетом высокой степени сходства заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [4-9] перечень услуг, признаваемых однородными, рассматривается более широко [см. пункты 3.6., 3.7. «Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания» (утв. Роспатентом 31.12.2009 за № 198) (далее - Методические рекомендации)]. Однородность признается по факту, если товары/услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

В перечнях противопоставленных товарных знаков [4,5] присутствуют услуги 38 класса МКТУ, в частности, «передача срочных объявлений, доска сообщений электронная (телекоммуникационные службы), электронная почта» и т.д., которые являются однородными заявленной услуге 38 класса МКТУ «передача сообщений», поскольку они соотносятся как род (вид) («услуги служб связи»), имеют одинаковое назначение и рассчитаны на один круг потребителей.

В перечнях противопоставленных товарных знаков [4,5,6] присутствуют услуги 41 класса МКТУ, которые являются однородными заявленным услугам 41 класса МКТУ, поскольку они соотносятся как род (вид) («услуги в области развлечений, услуги в области производства кино-аудио- и видеозаписей, услуги информационные»), имеют одинаковое назначение и рассчитаны на один круг потребителей.

Указанные обстоятельства обуславливают совместную встречаемость сравниваемых услуг 38, 41 классов МКТУ в гражданском обороте.

Таким образом, в отношении услуги 38 класса МКТУ «передача сообщений», всех услуг 41 класса МКТУ заявленное обозначение [1] противоречит требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, коллегией принято во внимание обращение, поступившее 29.09.2015, от представителя ООО «Торговый знак «Русский хит». В материалах обращения находятся свидетельства Российского авторского общества о депонировании и регистрации произведения – объектов интеллектуальной собственности – радиопрограмм «РУССКИЙ ХИТ» и «Русский хит на отечественном радио», автором которых является Тетерин Олег Олегович (запись в реестре произведена 17.05.1999, а также 18.02.1999, то есть ранее даты подачи рассматриваемой заявки). Названия радиопрограмм и заявленное обозначение [1] содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «РУССКИЙ ХИТ». Согласия правообладателя авторского права на регистрацию заявленного обозначения [1] в качестве знака обслуживания в материалах дела не имеется.

Таким образом, регистрация заявленного обозначения [1] в качестве знака обслуживания в отношении испрашиваемых услуг 38, 41 классов МКТУ противоречит требованиям пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

Документов, опровергающих вышеизложенные доводы коллегии, заявителем представлено не было.

Рассмотрение вопроса недобросовестной конкуренции в рамках настоящего возражения в компетенцию палаты по патентным спорам не входит.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.10.2015, изменить решение Роспатента от 20.04.2015 и отказать в регистрации товарного знака по заявке № 2013708476 с учетом дополнительных оснований.