

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном IV частью 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 30.09.2015, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Рент Групп», Иркутская область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013735992 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2013735992 подано на регистрацию 21.10.2013 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 и 45 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Фестиваль брендов», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 27.07.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака по основаниям, предусмотренным требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку используется различными лицами для характеристики услуг, однородных заявленным.

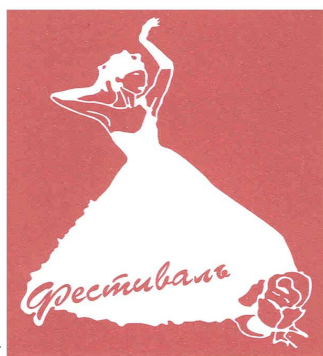
Кроме того, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, так как оно сходно до степени смешения с:

ФЕСТИВАЛЬ

- товарным знаком « **FESTIVAL** » по свидетельству №280018, имеющим более ранний приоритет, зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ [1];

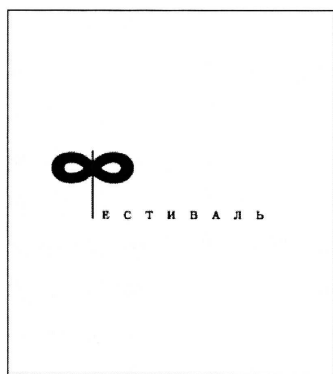
ФЕСТИВАЛЬ

- товарным знаком « **FESTIVAL** » по свидетельству №281258, имеющим более ранний приоритет, зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных услуг 37 и 40 классов МКТУ [2];



- товарным знаком «  » по свидетельству № 342991, имеющим более ранний приоритет, зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ [3];

- товарным знаком «  » по свидетельству №380131, имеющим более ранний приоритет, зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных услуг 39 и 43 классов МКТУ [4];



- товарным знаком « ЕСТИВАЛЬ» по свидетельству №412308, имеющим более ранний приоритет, зарегистрированным на имя иного лица, в отношении однородных услуг 35, 38 и 41 классов МКТУ [5].

В поступившем 30.09.2015 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- само по себе слово «фестиваль» означает и воспринимается как некое празднество, пиршество и торжество. В сочетании с другими словами слово «фестиваль» приобретает иные значения, такие обозначения могут быть как описательными, так и фантазийными;

- словосочетание «фестиваль музыки» прямо указывает на то, что праздник будет сопровождаться прослушиванием музыки, «фестиваль кино» - просмотром кино, «фестиваль меда/вина/варенья» - дегустацией соответствующих блюд;

- подобные словосочетания являются простым наименованием услуги, которые ее характеризуют, и следовательно, они не обладают различительной способностью. Кроме того, на использование таких словосочетаний нецелесообразно предоставлять монополию единственному лицу;

- словосочетания «фестиваль брендов», «фестиваль покупок», «фестиваль продаж» являются фантазийными. Такие словосочетания носят абстрактный характер, указывают на нечто нематериальное и неопределенное, не несут каких-либо конкретных характеристик;

- в действительности подобные фестивали не проводятся. Слово «фестиваль» теряет свое первоначальное значение и может восприниматься только в переносных смыслах;

- словосочетание «фестиваль брендов» не является общепринятым наименованием конкретной услуги, либо простым указанием на конкретную услугу, оно не характеризует услуг;

- наличие трех ссылок в сети Интернет не свидетельствует о сколько-нибудь широком и длительном использовании заявленного обозначения разными лицами;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки несходны ни по семантическому, ни по фонетическому или графическому критериям сходства.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента, вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия находит доводы возражения убедительными частично.

С учетом даты подачи 21.10.2013 заявки №2013735992 на регистрацию правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Согласно пункту (2.3.2.3.) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм.

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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

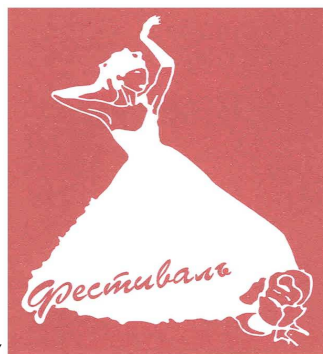
Заявленное обозначение «Фестиваль брендов» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

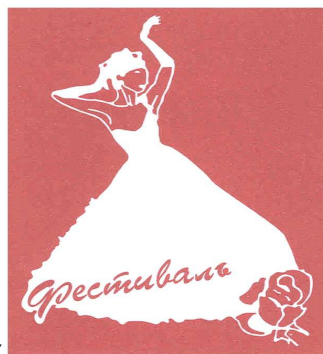
ФЕСТИВАЛЬ

Противопоставленный товарный знак « **FESTIVAL** » по свидетельству №280018 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов в две строки [1].

ФЕСТИВАЛЬ

Противопоставленный товарный знак « **FESTIVAL** » по свидетельству №281258 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов в две строки [2].



Противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству № 342991, является комбинированным и представляет собой красный прямоугольник, внутри которого расположено стилизованное изображение танцовщицы, на подоле платья которой размещен словесный элемент «Фестиваль», выполненный оригинальным шрифтом буквами

русского алфавита, и изображение розы. Правовая охрана предоставлена в сочетании красного и белого цветов [3].



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №380131 является комбинированным и представляет собой словесный элемент «Фестиваль», слева от которого расположены изобразительные элементы в виде разноцветных мазков краской. Правовая охрана предоставлена в сочетании красного, синего, желтого и зеленого цветов [4].



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №412308, представляет собой квадрат, внутри которого расположен словесный элемент «Фестиваль», выполненный буквами русского алфавита, а буква «Ф» выполнена в оригинальной манере [5].

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков показал следующее.

Заявленное обозначение состоит из двух значимых слов: «фестиваль», которое означает «массовое празднество, показ (смотр) достижений музыкального, театрального, эстрадного, циркового или киноискусства», и «бренд» - «логотип и прочее; комплекс представлений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик о продукте либо услуге в сознании потребителя. Ментальная оболочка продукта или услуги» (См.wikipedia.ru).

Исходя из смыслового значения входящих в состав заявленного обозначения слово («фестиваль» больше относится к смотру каких – либо достижений, а «бренд» является комплексом информации, связанной с определённым продуктом или услугой), и, следовательно, словосочетание «фестиваль брендов» имеет иное, вымышленное семантическое значение. При восприятии данного обозначения требуется домысливание: или это показ (смотр), каких - либо брендов, или это продажа брендов. Таким образом, обозначение «фестиваль брендов» можно признать фантазийным.

Поскольку все противопоставленные товарные знаки состоят или только из слова «фестиваль/festival» [1,2] или в их состав [3-5] входит единственный словесный элемент «фестиваль», сравниваемые обозначения отличаются по семантическому критерию сходства.

Фонетически сравниваемые обозначения отличаются за счет разного звукоряда, различной фонетической длины.

Графически заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1,2] отличаются, поскольку противопоставленные знаки выполнены в две строки с использованием букв различных алфавитов (латинский / русский), а противопоставленные товарные знаки [3-5] являются комбинированными, в их состав входят запоминающиеся изобразительные элементы, что визуально отличает их от заявленного обозначения.

Таким образом, проведенный выше анализ позволяет признать сравниваемые обозначения несходными в целом.

Ввиду того, что сравниваемые обозначения признаны несходными проведение анализа однородности товаров и услуг, является нецелесообразным.

Исходя из вышеизложенного, коллегия полагает, что вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, является неправомерным.

Что касается довода экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, то коллегия отмечает следующее.

Как установлено выше, само по себе обозначение «фестиваль брендов» является фантазийным, однако, проведенный анализ в сети Интернет показал, что данное словосочетание используется различными лицами, предлагающими услуги под обозначением «Фестиваль брендов», однородные услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация.

Так, на сайте <http://www.v3toys.ru> размещен Интернет – магазин детских игрушек, который проводит акции «Фестиваль брендов» во время которых снижается цена на один из предлагаемых брендов игрушек, на сайте <http://www.antoshka-toys.ru.>, также размещен Интернет – магазин игрушек, на сайте <http://www.riamoda.ru.> размещена информация, что «Минпромторг организовал в Москве фестиваль российских брендов и производителей «Мода. Сделано в России», сайт <http://www.horeca.ru.> содержит информацию о фестивале брендов магазина «МЕТРО», на сайте www.slavianka.ru содержится информация о проходящем в Переславле- Залесском фестивале туристических брендов и т. д.

Сведений об использовании иными лицами обозначения «Фестиваль брендов» в отношении, каких либо фестивалей в смысле – «массовое празднество, показ (смотр) достижений музыкального, театрального, эстрадного, циркового или киноискусства. Проводятся как в крупных закрытых помещениях, так и в современном мировом формате на открытом воздухе на полях, площадях, парках, в естественных архитектурно-исторических интерьерах замков и других достопримечательных мест», не выявлено.

Таким образом, исходя из представленной в сети Интернет информации, данный элемент не обладает различительной способностью, используется различным лицами и не может быть зарегистрирован в качестве товарного знака на имя одного лица, поскольку нарушит права иных лиц, участвующих в области услуг, относящихся к услугам 35 класса МКТУ.

Что касается иных услуг 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 и 45 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация, то в силу того, что коллегией обозначение «Фестиваль брендов» признано фантазийным и в сети Интернет не выявлено иных лиц, использующих данное обозначение для сопровождения услуг, и, следовательно, оно может быть зарегистрировано на имя заявителя как соответствующее требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия считает, что вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения, в отношении услуг 35 класса МКТУ «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса» требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 30.09.2015, отменить решение Роспатента от 27.07.2015, зарегистрировать товарный знак по заявке №2013735992.