

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 12.04.2024 возражение Чижова Дмитрия Юрьевича (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022764587, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**группа Унесённые ветром**» по заявке №2022764587 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 13.09.2022 на имя заявителя в отношении услуг 35, 38, 41, 44 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 18.12.2023 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022764587 в отношении всех заявленных услуг 35, 38, 44 классов МКТУ, а также части заявленных услуг 41 класса МКТУ, а зарегистрированному товарному знаку был присвоен номер свидетельства №992441. Основанием для принятия решения послужили приведенные в заключении по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью оспариваемого решения Роспатента, доводы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении части заявленных услуг 41 классов МКТУ.

Согласно доводам, изложенным в заключении по результатам экспертизы, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ» по свидетельству №887677 с приоритетом от 23.04.2021, зарегистрированным в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «ФУДМАРКЕТ», 690090, Приморский край, г. Владивосток, ул. Фонтанная, 2, каб.6.

Также в заключении по результатам экспертизы отмечается, что словесный элемент «ГРУППА» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении не оспаривается неохраноспособность словесного элемента «ГРУППА», вместе с тем, заявитель полагает, что противопоставление товарного знака по свидетельству №887677 не является обоснованным, поскольку заявленное обозначение ассоциируется с объектом авторского права заявителя, а именно названием известного музыкального коллектива, и не является сходным до степени смешения с товарным знаком ООО «ФУДМАРКЕТ».

В силу изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022764587, в том числе, и в отношении таких заявленных услуг 41 класса МКТУ как *«выпуск музыкальной продукции; дискотеки; организация и проведение концертов; организация досуга; организация конкурсов [развлекательных]; организация развлекательных мероприятий; составление программ встреч [развлечение]; сочинение музыки; услуги артистов; услуги по распространению билетов [развлечение]; шоу-программы»*.

В процессе рассмотрения возражения заявитель уточнил свои требования по возражению, а именно на заседании коллегии, состоявшемся 10.01.2025, ходатайствовал о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных услуг 41 класса МКТУ ввиду прекращения правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №887677 в отношении однородных услуг.

В качестве иллюстрации доводов возражения заявителем представлялись копии следующих материалов:

(1) сведения о деятельности музыкального коллектива – группа «Унесенные ветром»;

(2) решение Роспатента от 14.11.2024, принятое по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №887677.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия полагает, что доводы, изложенные в возражении, являются убедительными.

С учетом даты (13.09.2022) поступления заявки №2022764587 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов: 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида; 2) являющихся общепринятыми символами и терминами; 3) 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; 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером

или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы: общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условными обозначениями, применяемыми в науке и технике; общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с требованиями подпункта 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 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.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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).

Заявленное обозначение «**группа Унесённые ветром**» по заявке №2022764587 с приоритетом от 13.09.2022 является словесным, включает выполненные стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита словесные элементы «ГРУППА» и «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ».

Согласно доводам заявителя решение Роспатента от 18.12.2023 по заявке №2022764587 оспаривается в отношении всех заявленных услуг 41 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения показал, что включенный в его состав словесный элемент «ГРУППА» не обладает различительной способностью, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса для всех заявленных услуг, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, отказ в государственной регистрации заявленного обозначения «» по заявке №2022764587 в качестве товарного знака основан на выводе о несоответствии этого обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием товарного знака «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ» по свидетельству №887677 с более ранним приоритетом от 23.04.2021, принадлежащего иному лицу - ООО «ФУДМАРКЕТ». Правовая охрана противопоставленному товарному знаку по свидетельству №887677 предоставлена, для индивидуализации услуг 41, 43 классов МКТУ, в частности, в отношении услуг 41 класса МКТУ *«дискоотеки; клубы-кафе ночные [развлечение]; услуги диск-жокеев; услуги караоке; шоу-программы»*.

Сходство до степени смешения между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знакам по свидетельству №887677 обусловлено тождеством входящих в их состав индивидуализирующих словесных элементов «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ», а также высокой степенью однородности услуг, связанных с развлекательной сферой деятельности.

Вместе с тем, при сопоставительном анализе сравниваемых обозначений коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы по заявленному обозначению, а именно наличие принятого в отношении противопоставленного товарного знака по свидетельству №887677 решения Роспатента от 14.11.2024, согласно которому правовая охрана указанного средства индивидуализации была признана недействительной для всех услуг 41 класса МКТУ.

Тем самым препятствие для регистрации товарного знака по заявке №2022764587 по основаниям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, устранено.

Таким образом, правовая охрана товарному знаку по заявке №2022764587 может быть предоставлена в отношении всего заявленного перечня услуг 35, 38, 41, 44 классов МКТУ, при этом с указанием словесного элемента «ГРУППА», не занимающего доминирующего положения в составе спорного обозначения

« **группа Унесённые ветром** », в качестве неохраняемого согласно требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.04.2024, изменить решение Роспатента от 18.12.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022764587.