

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 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 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 (далее - Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 23.05.2024, поданное Владимиром Панченко, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1721149, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака  « FAKTOR 2 » №1721149 произведена Международным Бюро ВОИС 16.02.2023 на имя заявителя «Vladimir Panchenko» в отношении товаров и услуг 25, 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Роспатентом 24.01.2024 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1721149 в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ. Данное решение мотивировано несоответствием знака по

международной регистрации №1721149 требованиям подпункта 1 пункта 3, подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента, установлено сходство до степени смешения с товарным знаком «FACTOR» по свидетельству №926632 с приоритетом от 15.03.2021, зарегистрированного на имя Кирсанова Андрея Валерьевича, 140131, Московская область, р-н Раменский, д.п. Кратово, ул. Старомосковская, 9/5, кв. 12, в отношении однородных товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ.

Кроме того, согласно сведениям из сети Интернет (<http://faktor2.ru/o-gruppe>) «Faktor 2» - российско-немецкая музыкальная поп-хип-хоп-группа, образованная в 1999 году Ильёй Подстреловым и Владимиром Панченко, таким образом, заявленное обозначение может ввести потребителя в заблуждение относительно производителя заявленных товаров и услуг.

В поступившем 23.05.2024 возражении, а также дополнении к возражению от 12.07.2024 заявителем были представлены следующие доводы:

- Владимир Панченко, являющийся заявителем по заявке на товарный знак по международной регистрации №1721149, является одним из основателей этой группы,

- в 2012 году, то есть 12 лет назад, группа Ильи Подстрелова и Владимира Панченко распалась, настоящее время в составе немецкой группы, основанной в 1999 году, выступает Владимир Панченко и Денис Панченко, данная информация содержится на официальном сайте группы «Фактор 2» <https://faktor-2.com/ru/band> и на сайте Википедия https://m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_2,

- поклонникам группы и слушателям известен факт нового состава немецкой группы «Фактор 2»,

- известно много случаев из практики Роспатента, по которой была предоставлена правовая охрана обозначениям, представляющим собой название музыкальной группы на одного из музыкантов этой группы, в частности: «Ночные снайперы» свидетельство № 262186, «Алиса» свидетельство № 249710, «Браво» свидетельство №693265, «Чиж и К» свидетельство №179459 и т.д.,

- экспертизой не было предоставлено доказательств, что потребители ассоциируют обозначение «Faktor 2» именно со старым составом группы, которого нет уже 12 лет, не представлено аргументов, что под обозначением «Faktor 2» продавались товары или оказывались услуги, однородные заявленным по международной регистрации №1721149,

- норма пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не подлежит применению и с учетом предоставленного согласия на регистрацию товарного знака от второго музыканта (Приложение 3) данный товарный знак должен быть зарегистрирован,

- обозначение «Faktor 2» ассоциируется у рядового слушателя с названием известной музыкальной немецкой группы, выступающей, в том числе и в России, противопоставленное обозначение «F FACTOR» имеет ярко выраженную смысловую окраску, соответственно, противопоставленные обозначения не являются сходными по семантическому (смысловому) критерию, рядовой потребитель не сможет перепутать название известной музыкальной группы и название «F FACTOR»,

- заявленное обозначение «Faktor 2» и противопоставленный товарный знак «F Factor» являются не сходными по звучанию, ввиду наличия цифры «2» в заявленного обозначении и первой буквы «F» в противопоставленном товарном знаке,

- обозначение «Faktor 2» и противопоставленное обозначение «F FACTOR» имеют отличия в графическом исполнении, что не позволяет говорить об их сходстве по этому критерию,

- в настоящее время группа активно выступает и дает концерты в различных странах, маловероятно, что кто-то перепутает известное название музыкальной группы «Faktor 2» и не известное словосочетание «F Factor».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 24.01.2024 и предоставить правовую охрану на территории российской Федерации знаку по международной регистрации №1721149 в отношении заявленного перечня товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Решение о предварительном отказе в государственной регистрации товарного знака по международной регистрации №1721149,

2. Окончательное решение об отказе в регистрации товарного знака по международной регистрации №1721149,

3. Копия согласия второго музыканта действующего состава группы Дениса Панченко,

4. Счета, афиши.

Изучив материалы дела и заслушав участника рассмотрения возражения, коллегия пришла к следующим выводам.

С учетом даты (16.02.2023) регистрации в МБ ВОИС 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 подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 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).



Комбинированный знак «ФАКТОР 2» по международной регистрации №1721149 включает словесный элемент «ФАКТОР», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, а также цифру «2» и изобразительный элемент в виде

двух ломаных линий. Правовая охрана знака на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением указан



товарный знак «» по свидетельству №926632, выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения по международной регистрации №1721149 на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно сведениям из сети Интернет (<http://faktor2.ru/o-gruppe>) «Faktor 2» (также «Фактор 2») - российско-немецкая музыкальная поп-хип-хоп-группа, образованная в 1999 году Ильёй Подстреловым и Владимиром Панченко.

В 2012 году дуэт Ильи Подстрелова и Владимира Панченко распался по причине разногласий между музыкантами. Ныне существует два музыкальных коллектива с названием «Фактор 2»: в состав первого входят Владимир и Денис Панченко, которые, как и прежде, проживают в Германии и дают концерты по всему миру, а во второй — Илья Подстрелов и Андрей Камаев - работают в России.

Как отмечает заявитель, поклонникам группы и слушателям известен факт нового состава немецкой группы «Фактор 2», а с учетом предоставленного согласия на регистрацию товарного знака от второго музыканта - Дениса Панченко (Приложение 3) заявленному обозначению должна быть предоставлена правовая охрана.

Коллегия приняла во внимание, что в экспертизу был предоставлен оригинал письма-согласия от Дениса Панченко на регистрацию заявленного обозначения на имя Владимира Панченко.

Вместе с тем, следует отметить, что состав музыкальной группы на протяжении ее концертной деятельности может неоднократно меняться, однако основателями группы, как было указано выше, являются и остаются - Илья Подстрелов и Владимир Панченко.

Ввиду того, что Илья Подстрелов является сооснователем группы «Фактор 2» и участником ее первого состава, название музыкальной группы может также ассоциироваться, в том числе, с указанным лицом.

Вместе с тем, согласие на регистрацию заявленного обозначения по международной регистрации №1721149 от сооснователя группы Ильи Подстрелова представлено не было.

С учетом вышеизложенного коллегия полагает, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя заявленных товаров /услуг.



Анализ заявленного обозначения «ФАКТОР 2» и противопоставленного товарного



знака «» показал, что с точки зрения фонетического критерия сходства сравниваемые словесные элементы «ФАКТОР» и «FACTOR» являются сходными, поскольку звуки [F, A, T, O, R] в заявленном обозначении полностью совпадают со звуками [F, A, T, O, R] противопоставленного товарного знака, при этом буквы «К», «С», расположенные в центре слов, при произношении образуют единый звук [К].

Таким образом, сравниваемые обозначения сходны по фонетическому признаку ввиду совпадения звуков и звукосочетаний, их места в составе обозначений, вхождении одного обозначения в другое, то есть на основании фонетического сходства словесных элементов «ФАКТОР» и «FACTOR».

С точки зрения семантического сходства необходимо отметить, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак включают следующие лексические единицы - «ФАКТОР» и «FACTOR», имеющие следующее смысловое значение: «Faktor» в переводе с немецкого языка означает - фактор, обстоятельство, <https://translate.academic.ru/faktor/xx/ru/>, «Factor» в переводе с английского языка – фактор, причина, <https://translate.academic.ru/factor/xx/ru/>.

Таким образом, приведенный сравнительный анализ позволяет говорить о сходстве знаков по семантическому критерию.

С точки зрения визуального восприятия заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются сходными, так как выполнены буквами латинского алфавита, что позволяет ассоциировать друг с другом сравниваемые обозначения.

Наличие в заявленном и противопоставленном товарном знаке графических элементов не приводит к отсутствию ассоциирования друг с другом сравниваемых обозначений, прежде всего, за счет присутствия в них фонетически и семантически сходных словесных элементов «ФАКТОР» и «FACTOR».

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №926632 являются сходными друг с другом за счет установленного фонетического, семантического и визуального сходства составляющих их словесных элементов.

Анализ однородности испрашиваемых товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ и товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ противопоставленного товарного знака показал следующее.

При определении вероятности смешения сравниваемых обозначений коллегии надлежит руководствоваться требованиями пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №10 от 23.04.2019 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее Постановление Пленума ВС РФ), согласно которому вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Правовая охрана по международной регистрации №1721149 испрашивается в отношении следующих товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ:

25 - одежда; головные уборы; обувь; детали одежды, обуви и головных уборов (clothing; headgear; footwear; parts of clothing, footwear and headgear),

35 - услуги рекламы, маркетинга и продвижения (advertising, marketing and promotional services).

Противопоставленный товарный знак зарегистрирован в отношении следующего перечня товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ:

25 – апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; ботильоны; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; бюстгальтеры самоклеящиеся; валенки [сапоги фетровые]; варежки; воротники [одежда]; воротники съемные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши; гамаши короткие; гетры [теплые носочно-чулочные изделия]; голенища сапог; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; каблуки для обуви; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне; кепки [головные уборы] и т.д.

35 – агентства рекламные; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; макетирование рекламы; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация выставок в рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; предоставление перечня веб-сайтов с рекламной целью; предоставление рейтингов пользователей в рекламных целях; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; составление информационных индексов в рекламных целях; услуги манекенщиков для рекламы; услуги рекламные «оплата за клик».

Испрашиваемые товары 25 класса МКТУ являются однородными вышеуказанным товарам 25 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, поскольку относятся к одному и тому же роду «одежда, обувь, головные уборы», имеют одно назначение, один круг потребителей и каналы реализации.

Испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ являются однородными вышеуказанным услугам 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака,

поскольку относятся к одному и тому же роду «услуги рекламные». Следует отметить, что испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ как «маркетинг, продвижение» неразрывно связаны с услугами в области рекламы. Следовательно, указанные услуги по виду, назначению и кругу потребителей также могут быть признаны однородными рекламным услугам противопоставленной регистрации.

С учетом вышеизложенного коллегия делает вывод об однородности товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ заявленного обозначения и товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №926632.

Заявителем в рамках поданного возражения однородность товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ не оспаривается.

Учитывая установленное сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, а также установленную однородность испрашиваемых товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ соответствующим товарам и услугам противопоставленного товарного знака, их следует признать сходными до степени смешения.

Коллегия отмечает, представленные сведения о деятельности заявителя, известности группы, гастрольной деятельности (Приложение 4) не опровергают старшее право правообладателя сходного товарного знака в отношении однородных товаров и услуг, ввиду чего представленные документы не устраняют требования в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, сделанный в заключении по результатам экспертизы, на основании которого принято решение Роспатента об отказе в регистрации товарного знака по международной регистрации №1721149, следует признать обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.05.2024, оставить в силе решение Роспатента от 24.01.2024.