


## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

по результатам рассмотрения возражения

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 в редакции Федерального закона 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 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 17.12.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «НКС-Медиа», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2017709484, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение  по заявке №2017709484, поданной 16.03.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 16, 18, 24, 28 и услуг 35, 38, 41 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Комбинированное обозначение выполненной в виде квадрата, разделенного вертикальной линией, начерченной под наклоном, на две равные части, одна из которых выполнена черным цветом, другая - белым. В левой части расположены

словесные элементы «СI» , «NE», «MA» в три строки, выполненные буквами латинского алфавита.

Роспатентом 28.08.2018 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017709484 в отношении заявленных товаров 09 (части), 16, 18, 24, 28 и услуг 41 (части) классов МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение в отношении других заявленных товаров 09 (части), услуг 35, 38, 41 (части) классов МКТУ не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1, 3(1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано следующим.

В заявленном обозначении доминирующее положение занимает словесный элемент «СINEMA» (в переводе с английского «кинотеатр; кино; кинематография; кинематограф», см. [www.multitrans.ru](http://www.multitrans.ru)), который не обладает различительной способностью для части заявленных товаров и услуг 09, 35, 38, 41 классов МКТУ, поскольку указывает на назначение товаров и вид, назначение услуг.

Кроме того, в отношении части заявленных товаров и услуг 09, 35, 38, 41 классов МКТУ, не относящихся к кинематографической деятельности, регистрация заявленного обозначения способна ввести в заблуждение потребителя относительно назначения товаров и вида, назначения услуг.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- со знаком «СINEMA 4D» по международной регистрации №664160 с приоритетом от 27.04.2007, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя «MAXON Computer GmbH» в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;

- со знаком «SINEMA» по международной регистрации №862388 с конвенционным приоритетом от 22.04.2005, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя «Siemens Aktiengesellschaft» в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

В Роспатент 17.12.2018 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявителем предоставлены фактические доказательства того, что заявленное обозначение до даты (16.03.2017) подачи заявки в результате его интенсивного и длительного использования приобрело различительную способность;

- регистрация товарного знака по заявке №2017709484 является в данном случае закреплением полученного права на название СМИ (телеканала «Синема»);

- телеканал «Синема» (до 1 февраля 2017 года - «Парк развлечений») - русскоязычный телеканал, который входит в медиахолдинг ВГТРК. Телеканал «Парк развлечений» начал вещание 1 ноября 2006 года, с 1 сентября 2010 года перешел на круглосуточное вещание;

- различительная способность заявленного обозначения значительно усиливается за счет оригинального композиционного и графического решения заявленного комбинированного обозначения, где отдельные слоги словесного элемента «СИ-», «НЕ-», «МА-» размещены в три ряда, создавая узнаваемый и запоминаемый графический образ;

- заявитель также отмечает, что на его имя зарегистрированы товарные знаки в отношении товаров и услуг, которые идентичны заявленным товарам и услугам



( по свидетельству № 683232;



по свидетельству №683218;



по свидетельству №683229;



по свидетельству №683226;



по свидетельству №683239;



по свидетельству №683222),

заявленное обозначение является продолжением серии товарных знаков заявителя (указанных выше)

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 28.08.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017709484 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В подтверждение изложенного заявителем были представлены сведения из сети Интернет – [1].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (16.03.2017) поступления заявки № 2017709484 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса 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, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

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

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

В соответствии с требованиями подпункта 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 при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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 случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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 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 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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  представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде квадрата, разделенного вертикальной линией,

начерченной под наклоном, на две равные части, одна из которых выполнена черным цветом, другая - белым. В левой части расположены словесные элементы «СІ» , «NE», «МА» в три строки, выполненные буквами латинского алфавита.

В заявленном обозначении, исходя из особенностей графического исполнения, словесные элементы воспринимаются как три самостоятельных элемента «СІ» , «NE», «МА».

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пунктов 1(3), 3(1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно словарно-справочным источникам информации слово «сінема» в переводе с английского языка на русский язык означает «кино, кинематограф, кинематография, см. Яндекс-словари), вместе с тем, словесные элементы «СІ» , «NE», «МА» выполнены в три строки, что придает всему заявленному обозначению неоднозначное для российского понимания смысловое значение.

Таким образом, применительно к заявленным товарам 09 и услугам 35, 38, 41 классов МКТУ заявленное обозначение не может восприниматься без домысливаний, как прямо указывающее на какие-либо характеристики заявленных товаров и услуг.

С учетом неоднозначности восприятия заявленного обозначения, оно не может ввести потребителя в заблуждение относительно каких-либо характеристик товаров и услуг.

Резюмируя изложенное коллегия не усматривает оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пунктов 1(3) и 3(1) статьи 1483 Кодекса,

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны:

- знак **CINEMA 4D** по международной регистрации №664160 – (1), представляющий собой комбинированное обозначение, включающее словесный

элемент «CINEMA», цифру «4» и букву «D». Словесный и буквенный элементы выполнены стандартным шрифтом буквами латинского алфавита;

- знак **SINEMA** по международной регистрации №862388, – (1), представляющий собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Несмотря на то, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки (1, 2) включают одинаковые по звучанию словесные элементы, тем не менее, этот факт не является основанием для признания сравниваемых обозначений сходными в целом.

Так сравниваемые обозначения производят разное общеэстетическое впечатление.

Заявленное обозначение выполнено в виде композиции, включающей изобразительный элемент (квадрат, разделенный на две равные части, одна из которых выполнена серым цветом, а другая – белым цветом) и три словесных элемента, расположенных на трех строчках, в то время как противопоставленный знак (1) состоит из одного словесного элемента, цифры и буквы, выполненных в одну строку стандартными шрифтовыми единицами, противопоставленный знак (2) является словесным и состоит из одного словесного элемента, выполненного стандартным шрифтом. Сравнимые обозначения также отличаются цветовым исполнением (заявленное обозначение выполнено в черном, белом цвете сочетания, противопоставленные знаки (1, 2) – черным цветом).

Различия заявленного обозначения и противопоставленного знака (1) усиливаются их семантическим несходством.

Так, словесный элемент заявленного обозначения может быть воспринят как три слова, которые не имеют лексического значения, либо как слово «cinema» (cinema – кино, кинематограф, кинематография, см. Яндекс-словари), в то время как смысловое значение противопоставленного знака (1) «CINEMA 4D» имеет определенное значение («CINEMA 4D» - это название универсальной комплексной программы для создания и редактирования трехмерных эффектов и объектов (см. <https://ru.wikipedia.org>). В связи с указанным сравниваемые обозначения будут вызывать в сознании потребителей различные смысловые ассоциации.



Провести анализ по семантического признаку сходства заявленного обозначения и противопоставленного знака (2) не представляется возможным, поскольку словесный элемент противопоставленного знака (2) является фантазийным.

С учетом изложенного коллегия усматривает, что в целом заявленное обозначение и противопоставленные знаки (1, 2) не являются сходными.

Анализ однородности товаров 09 класса МКТУ (в отношении которых Роспатентом принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака) и товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, знакам (1, 2) показал, что товары однородны, поскольку относятся к одному виду товаров, имеют одно назначение и один рынок сбыта.

Однако установленное выше отсутствие сходства заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1, 2) приводит к отсутствию возможности смешения потребителями товаров, маркированных сравниваемыми обозначениями.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия полагает, что заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров и услуг соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Коллегией также принято во внимание, наличие товарных знаков, зарегистрированных на имя заявителя в отношении товаров и услуг, идентичных

заявленным товарам и услугам:



по свидетельству № 683232;



по

свидетельству №683218;



по свидетельству №683229;



по



свидетельству №683226;  
свидетельству №683222)

по свидетельству №683239;

по

Резюмируя изложенное коллегия не усматривает оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пунктов 1(3) и 3(1) статьи 1483 Кодекса,

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

**удовлетворить возражение, поступившее 17.12.2018, изменить решение Роспатента от 28.08.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017709484.**