

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, и в соответствии с 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, рассмотрела возражение от 07.02.2008, поданное Закрытым акционерным обществом «Группа Медиа Артс», Москва (далее – заявитель), на решение экспертизы от 09.11.2007 о регистрации заявленного комбинированного обозначения со словесными элементами «Огни Москвы» в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке №2005727118/50, при этом установлено следующее.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, со словесным элементом «Огни Москвы», выполненным оригинальным шрифтом, с дискламированным элементом «светомузыкальное представление», а также символическим изображением танцующей фигурки в луче прожектора. Обозначение заявлено в отношении услуг 41 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Экспертизой от 09.11.2007 принято решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для части услуг 41 класса МКТУ. В отношении остальной части услуг 41 класса МКТУ «видеосъемка, монтаж видеозаписей, монтирование телевизионных программ, производство видеофильмов, производство кинофильмов» заявлению обозначению было отказано ввиду несоответствия его требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №3520-1 в редакции Федерального закона от

11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», вступившего в силу с 27.12.2002 (далее — Закон).

В обоснование указанного мотива в решении экспертизы указано, что комбинированное обозначение «Огни Москвы» сходно до степени смешения со следующими товарными знаками, ранее зарегистрированными на имя других лиц:

- со словесным товарным знаком «ОГНИ МОСКВЫ» по свидетельству №240028, в отношении однородных услуг 41 классов МКТУ [1];
- с словесным товарным знаком «МОСКОВСКИЕ ОГНИ» по свидетельству №216855 услуг 41 классов МКТУ [2].

При определении сходства обозначений принималось во внимание фонетическое и семантическое сходство их словесных элементов. При установлении однородности услуг учитывались их род (вид), назначение, условие оказания, круг потребителей.

В решение экспертизы также отмечено, что словесный элемент «СВЕТОМУЗЫКАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ» является неохраняемым, поскольку указывает на вид услуг и их свойства, на основании п.1 ст.6 Закона.

В возражении, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает свое несогласие с решением экспертизы о регистрации заявленного обозначения, приводя следующие доводы:

Звуковое отличие сравниваемых обозначений определяется:

- неодинаковым словарным составом и падением логического ударения (при произнесении заявленного обозначения) на элемент «светомузыкальное представление»;
- наличием несовпадающих и непохожих звуков, звукосочетаний:
<огни-москвы – СВЕТОМУЗЫКАЛЬНОЕ-ПРЕДСТАВЛЕНИЕ>
<огни-москвы>

<московские-огни>;

- разным числом слогов (разной долготой звучания): 16/4/6 слогов;
- разными ударениями – разными ритмическими моделями обозначений:

<огНИ-москВЫ – СВЕТОмузыКАЛЬное-представЛЕние>

<огНИ-москВЫ>

<мосКОВские-огНИ>;

Графическое отличие сравниваемых обозначений определяется:

- неодинаковым составом элементов в составе обозначений; наличием рисунка и цветовой гаммы в заявлении обозначении;
- неодинаковыми словесными элементами – наличием словесного элемента «СВЕТОМУЗЫКАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ» в заявлении обозначении;
- своеобразием графики и стиля начертания словесных элементов обозначений.

Смысловое отличие сравниваемых обозначений определяется:

- неодинаковым составом элементов в составе обозначений;
- неодинаковым словарным составом и логическим ударением на элемент «светомузыкальное представление» при произнесении заявленного обозначения;
- ассоциацией заявленного обозначения с развлекательной программой по прямому значению элементов «СВЕТОМУЗЫКАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ» и «танцующая фигурка в луче света» в отличие от ассоциации противопоставленных знаков с вечерней Москвой по значению слов «ОГНИ МОСКВЫ», «МОСКОВСКИК ОГНИ»;
- каламбурным звучанием словесного элемента «СВЕТОМУЗЫКАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ» по звунию со словом «СВЕТОПРЕДСТАВЛЕНИЕ»;
- Наличие неохраноспособного элемента «СВЕТОМУЗЫКАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ» может способствовать увеличению несходства обозначений.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение экспертизы по заявке №2005727118/50 и вынести решение о регистрации заявленного комбинированного обозначения со словесным элементом «Огни Москвы» в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 41 класса МКТУ «видеосъемка, монтаж видеозаписей, монтирование телевизионных программ, производство видеофильмов, производство кинофильмов».

Заявителем представлено письмо- согласие от правообладателя противопоставленных товарных знаков на регистрацию заявленного обозначения в отношении услуг 41 класса МКТУ «видеосъемка, дискотеки, информация по вопросам развлечений, монтаж видеозаписей, монтирование теле- и радиопрограмм, мюзик-холлы, организация балов, организация досугов, организация развлечений на базах отдыха, организация спектаклей [услуги импресарио], передачи развлекательные телевизионные, представления театрализованные, представления театральные, производство видеофильмов, производство кинофильмов, прокат аудиооборудования, прокат кинопроекторов и кинооборудования, прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий, прокат театральных декораций, услуги оркестров, услуги по написанию сценариев, шоу-программы» [3].

Изучив материалы дела и выслушав присутствующих, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты 25.10.2005 поступления заявки №2005727118/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве знака обслуживания включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003,

регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

Согласно абзацам первому и второму пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию или охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 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 пунктом 14.4.2.4 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, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленаом обозначении.

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

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

При установлении однородности товаров согласно пункту 14.4.3 Правил определяется потенциальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род

(вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

В качестве товарного знака по заявке №2005727118/50 заявлено комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов «Огни Москвы», выполненных оригинальным шрифтом с символическим изображением танцующей фигурки в луче прожектора.

Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается, в частности, в отношении услуг 41 класса МКТУ «видеосъемка, монтаж видеозаписей, монтирование телевизионных программ, производство видеофильмов, производство кинофильмов».

Противопоставленный знак [1] представляет собой словесное обозначение «ОГНИ МОСКВЫ», выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами кириллицей. Знак зарегистрирован в отношении товаров 03, 05, 29, 30, 32, 34 и услуг 35 , 42 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [2] представляет собой словесное обозначение «МОСКОВСКИЕ ОГНИ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами черного цвета.

Анализ товарных знаков показал, что ассоциирование заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков обусловлено фонетическим и семантическим сходством их словесных составляющих: «ОГНИ МОСКВЫ» и «МОСКОВСКИЕ ОГНИ».

Услуги, в отношении которых решением экспертизы отказано в регистрации товарного знака, однородны услугам, указанным в перечнях, выдвинутых экспертизой противопоставлений, поскольку они соотносятся как род-вид.

Вместе с тем, заявителем предоставлено согласие на регистрацию товарного знака по заявке № 2006727118/50 в отношении всего приведенного в ней перечня услуг 41 класса МКТУ. Согласие выдано заявителю владельцем противопоставленных знаков.

Отсутствие тождества сопоставленных обозначений, обусловленное наличием дополнительных словесных элементов, оригинального графического исполнения шрифтовых единиц и изобразительного элемента, коллегия посчитала возможным принять письмо- согласие.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает основания для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в письме - согласия.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 07.02.2008, изменить решение экспертизы от 09.11.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих услуг:

В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров"

Г

Г

(511) **41** - видеосъемка, дискотеки, информация по вопросам развлечений, монтаж видеозаписей, монтирование теле- и радиопрограмм, мюзик-холлы, организация балов, организация досугов, организация развлечений на базах отдыха, организация спектаклей [услуги импресарио], передачи развлекательные телевизионные, представления театрализованные, представления театральные, производство видеофильмов, производство кинофильмов, прокат аудиооборудования, прокат кинопроекторов и кинооборудования, прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий, прокат театральных декораций, услуги оркестров, услуги по написанию сценариев, шоу-программы

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 2 л. в 1 экз.