

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 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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 31.10.2018, поданное УШУАЙЯ МЕРЧЕНДАЙЗИНГ, С.Л., Испания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016726644, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2016726644, поданной 22.07.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 25 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

В качестве товарного знака по заявке № 2016726644 заявлено комбинированное обозначение «  », включающее стилизованное изображение колибри и словесный элемент «USHUAÏA», выполненный справа от него буквами латинского алфавита. Обозначение представлено в красном цвете.

Роспатентом 10.01.2018 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016726644 ввиду его несоответствия

требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку заявленное обозначение является сходным до степени смешения со знаками по международным регистрациям №№ 529416 и 635378, принадлежащими TELEVISION FRANCAISE 1, Франция, зарегистрированными, в том числе, в отношении товаров 09, 25 и услуг 35 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 31.10.2018 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не согласен выводом о сходстве заявленного обозначения до степени смешения с противопоставленными товарными знаками;

- противопоставленный знак по международной регистрации № 635378, помимо тождественного словесного элемента «USHUAÏA», содержит словесные элементы «FRISSON», «EXALTATION», «EMOTION» и «PASSION», которые произносятся как [фрис-сон], [эк-зал-тейшн], [э-мо-ушн], [пешн], и, в связи с наличием этих словесных элементов, имеющих существенно большую длину фонетического ряда, чем фонетический ряд противопоставленного знака, фонетика заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно отличается;

- заявленное обозначение имеет горизонтальную ориентацию, состоит из стилизованного изображения колибри и слова, выполненного оригинальным шрифтом, которое нельзя с легкостью прочесть, в связи с чем внимание потребителя в первую очередь привлекает цветовое решение обозначения, оригинальная графика шрифта и изображение колибри;

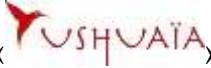
- противопоставленный знак по международной регистрации № 635378 выполнен в виде стилизованного изображения круглой печати, в центре которой размещено изображение земного шара, от которого исходят многочисленные лучи, а слово «USHUAÏA» расположено под изображением печати и выполнено стилизованным шрифтом, прочтение букв которого затруднено;

- в заявленном обозначении и противопоставленных товарных знаках тождественный словесный элемент читается с большим трудом в связи с сильной стилизацией шрифтов и не привлекает внимание потребителя в первую очередь;

- словесные элементы сравниваемых обозначений в целом различаются семантически, так как противопоставленный товарный знак включает ярко окрашенные семантически словесные элементы, в переводе с английского означающие «трепет», «экзальтация», «эмоция» и «страсть»;

- заявитель просит принять во внимание различие сфер деятельности компаний: правообладателем противопоставленного товарного знака является Общественная радио телекомпания Франции, деятельностью которой является радио и телевидение, в то время как заявитель оказывает услуги розничной торговли;

- правообладатель противопоставленных товарных знаков предоставил письмо-согласие на использование и регистрацию заявленного обозначения.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 10.01.2018 и зарегистрировать обозначение «» по заявке № 2016726644.

С возражением представлены следующие материалы:

(1) распечатки из он-лайн словарей с переводами слов «FRISSON», «EXALTATION», «EMOTION» и «PASSION»;

(2) сведения о деятельности TELEVISION FRANCAISE;

(3) оригинал письменного согласия правообладателя знаков по международным регистрациям №№ 529416 и 635378 от 17.07.2018 на регистрацию товарного знака по заявке № 2016726644 в отношении товаров и услуг 09, 25, 35 классов МКТУ.

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

С учетом даты (22.07.2016) подачи заявки № 2016726644 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 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 абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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.

Согласно пункту 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 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.


Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2016726644 заявлено комбинированное обозначение «  », включающее стилизованное изображение колибри и словесный элемент «USHUAIA», выполненный справа от него буквами латинского алфавита. Обозначение выполнено в красном цвете

Регистрация товарного знака по заявке № 2016726644 испрашивается в отношении товаров 09, 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016726644 основано на наличии сходных до степени смешения знаков по международным регистрациям №№ 529416 и 635378.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 529416 (приоритет от 22.08.1996 – по дате последующего указания о территориальном расширении) представляет собой словесное обозначение « **USHUAIA** », выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана данному знаку предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 03, 25 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 635378 (приоритет от 19.10.1994 – конвенционный) представляет собой комбинированное



обозначение «  », включающее словесный элемент «USHUAIA»,

выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и расположенный под изобразительным элементом круглой формы, содержащим стилизованное изображение планеты Земля и словесные элементы «FRISSON», «EXALTATION», «EMOTION» и «PASSION», размещенные по краям окружности. Правовая охрана данному знаку предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 03, 05, 09, 12, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 29, 30, 33, 34 и услуг 35, 38, 41 и 42 классов МКТУ (см. публикация WIPO Gazette 2005/18 от 09.06.2005).

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что они являются сходными на основании фонетического сходства входящих в их состав словесных элементов «USHUAÏA»/«USHUAIA».

Так, в комбинированном знаке по международной регистрации № 635378 основным элементом следует признать словесный элемент «USHUAÏA», поскольку именно на нем акцентируется внимание при восприятии обозначения в целом и именно он запоминается потребителями. Иные словесные элементы противопоставленного обозначения «FRISSON», «EXALTATION», «EMOTION» и «PASSION» выполнены мелким шрифтом, включены в композицию обозначения, не акцентируют внимание на себе. Изобразительный элемент является крупным, однако, содержит стилизованное изображение планеты Земля, которое ввиду частного использования в товарных знаках не может быть признано сильным, доминирующим элементом товарного знака.

В заявленном обозначении, несмотря на оригинальность шрифтового исполнения, словесный элемент визуализируется и прочитывается, занимает большую часть обозначения, в связи с чем признается доминирующим элементом.

Словесный элемент заявленного обозначения «USHUAÏA» и словесные элементы противопоставленных товарных знаков «USHUAÏA» и «USHUAIA» характеризуются фонетическим тождеством, обуславливающим вывод об ассоциировании сравниваемых обозначений друг с другом в целом.

Имеющиеся визуальные различия имеют второстепенное значение, ввиду превалирования фонетического сходства.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются сходными.

Что касается однородности товаров, указанных в перечнях заявки № 2016726644 и международных регистраций №№ 529416 и 635378, то коллегия отмечает следующее.

Заявленные товары 09 класса МКТУ *«звукозаписи и видеозаписи; цифровая музыка, загружаемая из Интернета; приборы, аппараты и инструменты для записи, передачи или воспроизведения звука или изображений»* однородны товарам 09 класса МКТУ *«приборы для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители записи, акустические диски»* (appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques), в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного знака по международной регистрации № 635378, поскольку они имеют одно назначение, относятся к общей родовой группе товаров, имеют один круг потребителей.

Товары *«записанные компьютерные программы и, в особенности, игровое программное обеспечение; магнитные карты; компьютеры; загружаемые электронные публикации и базы данных»* заявленного перечня по своему роду, назначению, условиям реализации однородны товарам *«вычислительные машины, оборудование для обработки данных и компьютеры»* (machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs) противопоставленного перечня.

Товары *«приборы, аппараты и инструменты для обучения»* и *«очки [оптика], футляры для очков, стекла/линзы и оправы для очков»* однородны, соответственно, товарам *«приборы и инструменты для обучения»* (appareils et instruments d'enseignement) и *«приборы и инструменты оптические»* (appareils et instruments optiques), в отношении которых действует правовая охрана знака по международной регистрации № 635378, поскольку указанные товары относятся к одному роду, имеют одно назначение, круг потребителей и условия реализации. Следовательно,

рассматриваемые товары могут быть отнесены потребителями к одному источнику происхождения.

Заявленные товары 25 класса МКТУ «*одежда; обувь (за исключением ортопедической), головные уборы*» однородны товарам 25 класса МКТУ – «*одежда, обувь, головные уборы*» (*vêtements, chaussures, chapellerie*), указанным в перечнях противопоставленных регистраций №№ 529416 и 635378, поскольку они совпадают или соотносятся как вид-род.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ «*реклама; расклейка афиш/реклама наружная; распространение рекламных объявлений и рекламных материалов (брошюр, проспектов, листовок, печатной продукции, образцов); реклама почтой; распространение образцов; организация выставок, ярмарок в коммерческих или рекламных целях; прокат рекламных материалов; онлайн-реклама в компьютерной сети; публикация рекламных текстов; почтовая, телевизионная и радио реклама; продвижение продаж для третьих лиц; организация рекламной деятельности для лояльности клиентов; организация рекламных кампаний; демонстрация товаров; оформление витрин*» относятся к услугам рекламным, связаны с продвижением товаров третьих лиц. Эти услуги однородны по назначению и кругу потребителей услугам 35 класса МКТУ – «*реклама; рассылка проспектов, образцов, организация выставок в коммерческих или рекламных целях*» (*publicité; distribution de prospectus, d'échantillons, organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité*), указанным в перечне регистрации № 635378, и услугам «*реклама*» (*publicité*), указанным в регистрации № 529416.

Заявленные услуги «*менеджмент в сфере бизнеса; консультации по вопросам менеджмента в сфере бизнеса; управление картами для лояльности клиентов; коммерческое представительство*» представляют собой бизнес-услуги, направленные на управление/помощь в управлении коммерческой деятельностью третьих лиц. Эти услуги однородны по виду, назначению и условиям оказания услугам «*ведение коммерческой деятельности; коммерческое бизнесом; консультации, информация деловая или сведения о деловых операциях*» (*gestion des affaires commerciales; administration commerciale; conseils, informations ou*

renseignements d'affaires), имеющимся в перечне регистрации № 635378 и «*бизнес-услугам*» (affaires), имеющимся в перечне регистрации № 529416.

Остальные заявленные услуги представляют собой услуги по продаже товаров третьих лиц, могут быть отнесены к общей родовой группе услуг «*продвижение товаров*», направленных на повышение спроса покупателей, также как и рекламные услуги, имеющиеся в перечнях противопоставленных регистраций.

Таким образом, заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными знаками по международным регистрациям №№ 529416 и 635378, принадлежащими иному лицу и зарегистрированными в отношении однородных товаров и услуг.

Вместе тем, заявителем обращено внимание на следующие обстоятельства, которые не были учтены при принятии Роспатентом решения от 10.01.2018.

Заявителем получено письмо-согласие от правообладателя противопоставленных международных регистраций (3) на регистрацию заявленного обозначения по заявке № 2016726644 в отношении всех товаров 09, 25 и услуг 35 классов МКТУ, перечисленных в заявке. При этом, согласно пояснениям заявителя, правообладатель противопоставленных международных регистраций №№ 529416 и 635378 осуществляет деятельность радио- и телевидения, в то время как заявитель оказывает услуги розничной торговли, что исключает введение потребителей в заблуждение.

Принимая во внимание положения абзаца пятого пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегией было учтено представленное письмо-согласие (3).

Таким образом, препятствия для регистрации заявленного обозначения в отношении заявленных товаров и услуг 09, 25 и 35 классов МКТУ заявителем преодолены.

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

удовлетворить возражение, поступившее 31.10.2018, отменить решение Роспатента от 10.01.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016726644.