


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 16.11.2018, поданное УШУАЙЯ ЭНТЕРТЕЙНМЕНТ, С.Л., Испания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2016729588, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2016729588, поданной 12.08.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака (знака обслуживания) на имя заявителя в отношении услуг 41 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

В качестве товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2016729588 заявлено комбинированное обозначение «», включающее стилизованное изображение колибри и словесный элемент «USHUAIA», выполненный справа от него буквами латинского алфавита. Обозначение представлено в красном цвете.

Роспатентом 23.01.2018 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016729588 ввиду его несоответствия

требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку заявленное обозначение является сходным до степени смешения со знаком по международной регистрации № 635378, принадлежащим TELEVISION FRANCAISE 1, Франция, зарегистрированным, в том числе, в отношении услуг 41 класса МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения также отмечено, что противопоставление заявки № 2016726642 снято в связи с принятием по указанной заявке решения об отказе в государственной регистрации.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.11.2018 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не согласен выводом о сходстве заявленного обозначения до степени смешения с противопоставленным товарным знаком;

- 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 противопоставленном товарном знаке 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 по продвижению, реализации, организации, программированию и/или координации всех видов событий и шоу, а также осуществляет мероприятия по предоставлению услуг гостиниц и общественного питания;

- правообладатель противопоставленного товарного знака предоставил письмо-согласие на использование и регистрацию заявленного обозначения.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 23.01.2018 и зарегистрировать обозначение «» по заявке № 2016729588.

С возражением представлены следующие материалы:

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

(2) оригинал письменного согласия правообладателя знака по международной регистрации № 635378 от 17.07.2018 на регистрацию товарного знака по заявке № 2016729588 в отношении услуг 41 класса МКТУ;

(3) сведения о деятельности TELEVISION FRANCAISE;

(4) сведения о деятельности заявителя.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 24.01.2019, дополнительно приобщены следующие материалы:

(5) оригинал письменного согласия заявителя по заявке № 2016726642 (родственной компании заявителя) от 10.01.2019 на регистрацию товарного знака по заявке № 2016729588 в отношении услуг 41 класса МКТУ.

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

С учетом даты (12.08.2016) подачи заявки № 2016729588 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 пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;

2) 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;

3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.

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 № 2016729588 заявлено комбинированное обозначение «USHUAÏA», включающее стилизованное изображение колибри и словесный элемент «USHUAÏA», выполненный справа от него буквами латинского алфавита. Обозначение выполнено в красном цвете

Регистрация товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2016729588 испрашивается в отношении услуг 41 класса МКТУ – *«клубы-кафе ночные [развлечение]; услуги танцевальных клубов; развлечения; услуги импресарио, организация, постановка музыкальных представлений; услуги развлечений в виде телевидения, радио и фильмов; предоставление цифровой музыки из Интернета; предоставление онлайн-электронных публикаций; цифровая музыка*

(незагружаемая) и рингтоны (незагружаемые); услуги импресарио; услуги образовательные в отношении музыки; сочинение музыки; услуги музыкальных библиотек; услуги записи музыки, музыкального озвучивания; прокат записанной музыки и музыкальных инструментов».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016729588 основано на наличии сходного до степени смешения знака по международной регистрации № 635378.

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



обозначение « *Ushuaia* », включающее словесный элемент «USHUAÏA», 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. публикацию WIPO Gazette 2005/18 от 09.06.2005).

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они являются сходными на основании фонетического тождества входящих в их состав словесных элементов «USHUAÏA».

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 словесный элемент противопоставленного товарного знака 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 противопоставленный товарный знак являются сходными.

Что касается однородности услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечнях заявки № 2016729588 и международной регистрации № 635378, то коллегия отмечает следующее.

Заявленные услуги *«клубы-кафе ночные [развлечение]; услуги танцевальных клубов; развлечения; услуги развлечений в виде телевидения, радио и фильмов»* относятся к общему наименованию услуг *«развлечения»* (divertissement), в отношении которых действует правовая охрана противопоставленной международной регистрации № 635378.

Услуги *«услуги импресарио, организация, постановка музыкальных представлений; услуги импресарио; сочинение музыки; услуги записи музыки, музыкального озвучивания»*, имеющиеся в перечне заявки № 2016729588, однородны по назначению, кругу потребителей и условиям оказания услуг *«культурные мероприятия, шоу-программы, производство кинофильмов; бронирование билетов на спектакли»* (activités culturelles, production de spectacles, de

films; réservation de places pour les spectacles), для которых предоставлена правовая охрана знаку по международной регистрации № 635378.

Услуги *«предоставление цифровой музыки из Интернета; цифровая музыка (незагружаемая) и рингтоны (незагружаемые); услуги музыкальных библиотек; прокат записанной музыки»* однородны по назначению и условиям оказания услуге *«прокат аудио(звуко)записей»* (location d'enregistrements phonographiques), имеющейся в перечне регистрации № 635378.

Услуги *«предоставление онлайн-электронных публикаций»* по своей природе относятся к услугам издательским, поэтому по роду и назначению признаются однородными услугам *«издание книг, журналов»* (édition de livres, de revues), указанным в перечне регистрации № 635378.

Оставшиеся услуги *«прокат музыкальных инструментов»* однородны аналогичным по содержанию услугам *«прокат кинопроекторов и кинооборудования»* (location d'appareils de projection de cinéma et accessoires de décors de théâtre), поскольку имеют одно назначение и условия оказания.

Таким образом, заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным знаком по международной регистрации № 635378 в отношении всех заявленных услуг 41 класса МКТУ.

Вместе тем, заявителем обращено внимание на следующие обстоятельства, которые не были учтены при принятии Роспатентом решения от 23.01.2018.

Заявителем получено письмо-согласие от правообладателя противопоставленной международной регистрации (2) на регистрацию заявленного обозначения по заявке № 2016729588 в отношении всех услуг 41 класса МКТУ, перечисленных в заявке. При этом, согласно пояснениям заявителя, правообладатель противопоставленной международной регистрации № 635378 осуществляет деятельность радио- и телевидения, в то время как заявитель оказывает услуги по продвижению, реализации, организации, программированию и/или координации всех видов событий и шоу, а также осуществляет мероприятия по предоставлению услуг гостиниц и общественного питания, что исключает введение потребителей в заблуждение.

Принимая во внимание положения абзаца пятого пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегией было учтено представленное письмо-согласие (2).

Следует отметить, что заявителем на заседании коллегии от 24.01.2019 представлено также письмо-согласие (5) от заявителя по заявке № 2016726642 на регистрацию знака обслуживания в отношении услуг 43 класса МКТУ, ранее противопоставленной в рамках экспертизы по заявке № 2016729588.

В представленном документе отмечается, что заявители по заявкам №№ 2016729588 и 2016726642 являются родственными компаниями, следовательно, действуют совместно на рынке товаров и услуг, что не может привести к заблуждению потребителей.

Противопоставление по указанной заявке № 2016726642 снято, в связи с принятием по ней решения об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака. Однако, ввиду оспаривания упомянутого решения в административном порядке, заявителем представлен документ (5), в котором выражено согласие заявителя по заявке № 2016726642 на регистрацию заявленного обозначения на имя УШУАЙЯ ЭНТЕРТЕЙНМЕНТ, С.Л., Испания.

Таким образом, препятствия для регистрации заявленного обозначения в отношении заявленных услуг 41 класса МКТУ заявителем преодолены.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.11.2018, отменить решение Роспатента от 23.01.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016729588.