


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.09.2022, поданное ООО «ЗВ-кино», г. Ростов-на-Дону (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021752146, при этом установлено следующее.

Государственная регистрация товарного знака



«  » по заявке № 2021752146, поданной 16.08.2021, испрашивалась на имя заявителя в отношении услуг 41 класса МКТУ «кинопрокат; предоставление услуг кинозалов; прокат кинематографического оборудования; прокат кинофильмов».

Роспатентом 15.04.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021752146 в отношении испрашиваемых услуг 41 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками/обозначениями:



- « **ПТИЦА ФЕНИКС** » по свидетельству №589233 с приоритетом от 11.09.2015, зарегистрированным на имя ООО «СЕМАР», Санкт-Петербург, в отношении услуг 41 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 41 класса МКТУ;



- « **КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНСТВО ФЕНИКС** » по свидетельству №581981 с приоритетом от 19.11.2014, зарегистрированным на ООО «Феникс», Москва, в отношении услуг 41 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 41 класса МКТУ;



- « **FENIX CINEMA** » по заявке №2021746093, поданной 22.07.2021 на имя ООО «Кинокомпания Феникс Синема», Московская обл., г. Чехов, в отношении услуг 41 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 41 класса МКТУ.


Включенные в состав заявленного обозначения словесные элементы «КИНОТЕАТР», «ЗАЛОВ» («КИНОТЕАТР» – помещение для публичной демонстрации кинофильмов; «ЗАЛОВ» образованное от «ЗАЛ» – помещение для публики или собраний в общественном месте. В данном случае, в силу своего семантического значения, «ЗАЛ» – для демонстрации кинофильмов – «КИНОЗАЛ»; см., например, kartaslov.ru/значение-слова/кинотеатр; kartaslov.ru/значение-слова/зал; kartaslov.ru/значение-слова/кинозал) не обладают различительной способностью, характеризуют заявленные услуги, а именно указывают на видовое наименование предприятия, в связи с чем являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем 14.09.2022, заявитель выразил несогласие с



решением Роспатента от 15.04.2022, отметив, что товарный знак « ПТИЦА ФЕНИКС » по свидетельству №589233 не является препятствием к регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, поскольку его правовая охрана была досрочно прекращена в силу ликвидации его правообладателя.




Товарный знак «  » по свидетельству №581981 не является препятствием к регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, поскольку его правообладатель предоставил письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя.



Заявленное обозначение «  » не является сходным с



обозначением «  » по заявке №2021746093, поскольку обозначения производят различное общее зрительное впечатление за счет различных словесных и изобразительных элементов, различного композиционного построения и цветового сочетания, а также ввиду исполнения словесных элементов буквами различных алфавитов и различными видами шрифтов.

Кроме того, из перечня заявки №2021746093 были исключены услуги 41 класса МКТУ, однородные заявленным услугам.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 15.04.2022 и зарегистрировать товарный знак в отношении всех испрашиваемых услуг 41 класса МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 07.11.2022, заявителем был представлен оригинал письма-согласия от правообладателя товарного знака по свидетельству №581981 (1).

На заседании коллегии, состоявшемся 12.01.2023, заявителем был представлен оригинал письма согласия от правообладателя товарного знака по свидетельству №910518 (заявка №2021746093) (2).

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

С учетом даты подачи (16.08.2021) заявки №2021752146 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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).

Согласно пункту 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.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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 подпунктом 1 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, заявленными на регистрацию (статья 1492) 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.

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.

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).

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 46 Правил согласие правообладателя (письмо-согласие) составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Заявленное обозначение по заявке №2021752146 представляет собой



комбинированное обозначение «», включающее стилизованное изображение птицы оранжевого цвета, справа от которого на двух строках друг под другом размещены словесные элементы «ФЕНИКС» и «КИНОТЕАТР ЗАЛОВ». Слово «ФЕНИКС» выполнено оригинальным шрифтом оранжевого цвета, а словесные элементы «КИНОТЕАТР ЗАЛОВ» выполнены стандартным шрифтом белого цвета и размещены на фоне прямоугольной рамки красного цвета. Словесные элементы «КИНОТЕАТР ЗАЛОВ» выполнены более мелким шрифтом, чем слово «ФЕНИКС». Между словами «КИНОТЕАТР ЗАЛОВ» размещено стилизованное изображение киноплёнки в бобине.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивалась для услуг 41 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки, в сочетании черного, темно-серого, белого, оранжевого, красного, серого цветов.

Согласно словарно-справочным источникам информации, приведенным в заключении по результатам экспертизы, слово «КИНОТЕАТР» – помещение для

публичной демонстрации кинофильмов, а слово «ЗАЛОВ» образовано от «ЗАЛ» – помещение для публики или собраний в общественном месте. Смысловое содержание словесного элемента «ЗАЛ» по отношению к испрашиваемым услугам 41 класса МКТУ можно конкретизировать как «ЗАЛ» – для демонстрации кинофильмов – «КИНОЗАЛ».

Таким образом, для испрашиваемого перечня услуг 41 класса МКТУ, относящихся к деятельности кинотеатров, словесные элементы «КИНОТЕАТР ЗАЛОВ» являются прямым указанием на видовое наименование предприятия, в связи с чем являются неохранными элементами на основании требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Возражение не содержит доводов относительно установленного несоответствия указанных словесных элементов требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении испрашиваемых услуг регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака препятствуют принадлежащие иным лицам товарные



знаки «**ПТИЦА ФЕНИКС**» по свидетельству №589233, «



» по свидетельству



№581981, «**FENIX CINEMA**» по свидетельству №910518 (в отношении заявки №2021746093 Роспатентом 09.12.2022 принято решение о государственной регистрации товарного знака).

Заявитель не оспаривает сходство заявленного обозначения и товарных знаков по свидетельствам №589233 и №581981, а также однородность услуг 41 класса МКТУ, представленных в их перечнях.

В отношении указанных противопоставлений в возражении заявителем обращено внимание на следующие обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии Роспатентом решения от 15.04.2022.

Согласно данным Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) правовая охрана




товарного знака « ПТИЦА ФЕНИКС » по свидетельству №589233 на основании решения Роспатента от 27.05.2022 досрочно прекращена полностью по причине прекращения юридического лица – правообладателя. Соответствующая запись внесена в Госреестр 27.05.2022, сведения опубликованы 27.05.2022.


Таким образом, противопоставление в виде товарного знака по свидетельству №589233 в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса может быть снято.

Заявитель получил письменное согласие (1) от правообладателя



противопоставленного знака «  » по свидетельству №581981, в котором ООО «Феникс», Москва, не возражает против регистрации товарного знака по заявке № 2021752146 в отношении заявленных услуг 41 класса МКТУ на имя заявителя.



В отношении товарного знака «  » по свидетельству №910518 заявитель в возражении привел доводы о его несходстве с заявленным обозначением и отсутствии однородности услуг 41 класса МКТУ, представленных в их перечнях.

Указанный товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее стилизованное изображение нумератора (кинохлопушки), под которым размещены словесные элементы «FENIX» и «cinema», выполненные буквами латинского алфавита. Словесный элемент «FENIX» выполнен оригинальным шрифтом, а при написании слова «cinema» используется стандартный шрифт. Буквы «FENI» слова «FENIX» выполнены черным цветом, остальные буквы словесных элементов имеют красный цвет.

Слово «cinema» является неохраняемым элементом товарного знака.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 41 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, в сочетании белого, красного и черного цветов.

Сравнительный анализ показал, что заявленное обозначение сходно с товарным знаком по свидетельству №910518 в силу фонетического и семантического тождества словесных элементов «ФЕНИКС»/«FENIX», которые визуальнo доминируют в товарных знаках и являются их основными индивидуализирующими элементами.

Что касается словесных элементов «КИНОТЕАТР ЗАЛОВ» заявленного обозначения и слова «cinema» (переводится с английского языка как «кинотеатр, кинозал, кинематограф, кино») противопоставленного товарного знака, то они не способны индивидуализировать конкретное лицо, оказывающее услуги, и в силу описательного характера являются неохранными элементами в составе обозначений.

Феникс - в некоторых древних мифологиях: птица, обладающая способностью сжигать себя и возрождаться из пепла, символ вечного обновления (см. Толковый словарь Ожегова, <https://gufo.me/dict/ozhegov>), а словесный элемент «FENIX» воспринимается как слово «феникс», выполненное буквами латинского алфавита.

Коллегия принимает во внимание визуальные отличия сравниваемых обозначений, обусловленные исполнением словесных элементов буквами различных алфавитов и наличием различных изобразительных элементов.

Однако эти отличия носят второстепенный характер ввиду превалирования фонетического и семантического критерия сходства. Высокая степень фонетического и семантического сходства основного индивидуализирующего словесного элемента заявленного обозначения и основного индивидуализирующего элемента противопоставленного товарного знака приводит к ассоциированию сравниваемых обозначений друг с другом.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №910518 являются сходными в целом.


Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 41 класса МКТУ «кинопрокат; предоставление услуг кинозалов; прокат кинематографического оборудования; прокат кинофильмов».

Товарный знак по свидетельству №910518 зарегистрирован в отношении услуг 41 класса МКТУ «видеосъемка; выпуск музыкальной продукции; киностудии; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; написание теле- и киносценариев; передачи развлекательные телевизионные; производство фильмов, за исключением рекламных; услуги артистов; услуги по написанию сценариев, за исключением рекламных; шоу-программы».

Сравниваемые услуги относятся к общему роду услуг по организации культурно-развлекательных мероприятий (например, предоставление услуг кинозалов и шоу-программы), либо являются сопутствующими (например, прокат кинематографического оборудования и производство фильмов, за исключением рекламных). Лица, оказывающие данные услуги, могут совпадать, а кроме того, у сравниваемых услуг может быть общий круг потребителей.

Таким образом, в сопоставляемых перечнях представлены услуги 41 класса МКТУ, относящиеся к категории однородных.



Вместе с тем, правообладатель товарного знака «» по свидетельству №910518 предоставил письмо-согласие (1) на регистрацию обозначения по заявке № 2021752146 в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 41 класса МКТУ на имя заявителя.

В отношении возможности принятия писем-согласий (1), (2) от правообладателей товарных знаков по свидетельствам №581981 и №910518, коллегия отмечает следующее.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными. Противопоставленные товарные знаки не являются общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками или коллективными товарными знаками. Оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение у коллегии не имеется.

Таким образом, противопоставление товарных знаков по свидетельствам №581981 и №910518 преодолено путем получения письменных согласий от их правообладателей. Следовательно, товарный знак по заявке №2021752146 может быть зарегистрирован в объеме всего заявленного перечня услуг 41 класса МКТУ с указанием слов «КИНОТЕАТР», «ЗАЛОВ» в качестве неохраняемых элементов.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.09.2022, отменить решение Роспатента от 15.04.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021752146.