


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 поступившее 14.05.2020 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Фьютче Корп», г. Набережные Челны (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019727457, при этом установлено следующее.



Обозначение «» по заявке №2019727457, поданной 09.06.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 41, 43 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Роспатентом принято решение от 28.01.2020 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019727457, обоснованное в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения несоответствием последнего требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку выявлен сходный до степени



смешения товарный знак «
» по свидетельству №674946 с более ранним приоритетом от 13.12.2017, зарегистрированный на имя другого лица.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.05.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 28.01.2020. Доводы возражения сводятся к следующему:

- при вынесении решения экспертами было допущено две ошибки - неверная трактовка стилистики написания комбинированного обозначения и, как следствие, ошибочное настаивание на сходстве выявленного препятствия и поданной заявки вопреки правил сравнения наименований по признакам семантического, визуального и фонетического сходства;

- экспертами необоснованно сформировано мнение о доминирующем положении слова «CHILLING» в словосочетании «CHILLING SMOKE» поскольку, заявлено не два словесных элемента, написанных в две строки, а словосочетание, написанное в две строки;

- написание словесных элементов равнозначными буквами тяжелы и неинтересны для восприятия и прочтения. Написание словесных элементов со смещением, в данном случае, продиктовано пропорциями и законами изобразительного искусства, для более удобоваримого эстетического восприятия потребителем;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №674946 по семантическому, фонетическому и визуальному критериям сходства.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.01.2020 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве

товарного знака в отношении всех заявленных услуг 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявке.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты (09.06.2019) подачи заявки №2019727457 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.

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.

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).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2019727457 заявлено



комбинированное обозначение «», включающее словесные элементы «CHILLING» и «SMOKE» выполненные буквами латинского алфавита и расположенных друг под другом в две строки. Слева от словесных элементов расположен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения заглавных латинских букв «C» и «L».

Заявленное обозначение включает в себя два элемента: «CHILLING» в переводе с английского языка на русский означает “охлаждение” (см. <https://translate.yandex.ru>) и “SMOKE” в переводе с английского языка на русский означает “дым” (см. <https://translate.yandex.ru>), выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Элементы расположены друг под другом, имеют визуальные различия в написании за счет размера букв, в связи с чем не образуют единую смысловую конструкцию. Таким образом, коллегия рассматривала данные элементы по отдельности.

В рамках указанной нормы данному знаку был противопоставлен товарный знак



« », в котором единственным индивидуализирующим словесным элементом является словесный элемент «CHILLING» (в переводе с английского языка на русский означает “охлаждающий”, см. <https://translate.yandex.ru>), выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 41, 43 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения, так как имеют в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент “CHILLING”, который занимает центральное, доминирующее положение в сравниваемых обозначениях и на который падает логическое ударение.

Наличие изобразительного элемента в рассматриваемом обозначении и графическая проработка словесного элемента “CHILLING” в оспариваемом товарном знаке не влияет на вывод о сходстве сравниваемых обозначений, так как графическое исполнение не приводит к утрате основной индивидуализирующей функции, которую выполняют фонетически и семантически тождественные словесные элементы сравниваемых знаков.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (пункт 42 Правил).

Таким образом, следует констатировать сходство заявленного обозначения и товарного знака, при этом степень их сходства следует признать высокой, что правомерно указано в решении экспертизы.

Анализ однородности услуг 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечнях сопоставляемых обозначений, показал следующее.

Заявленные услуги 41 класса МКТУ “бронирование билетов на зрелищные мероприятия; видеосъемка; выпуск музыкальной продукции; дискотеки; дублирование; игры азартные; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; кинопрокат; киностудии; клубы-кафе ночные [развлечение]; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; написание теле- и киносценариев; организация балов; организация досуга; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация конкурсов красоты; организация костюмированных представлений для развлечений; организация лотерей; организация показов мод в развлекательных целях; организация спектаклей [услуги импресарио]; парки аттракционов; передачи развлекательные телевизионные; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; предоставление незагружаемых телевизионных программ через сервисы «видео по запросу»; предоставление незагружаемых фильмов через сервисы «видео по запросу»; предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; представление цирковых спектаклей; представления варьете; представления мюзик-холлов; представления театрализованные; представления театральные; проведение туров с восхождением; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеоманитофонов; прокат видеофильмов; прокат декораций для шоу-программ; прокат звукозаписей; прокат кинематографического оборудования; прокат кинофильмов; прокат оборудования для игр; прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий; прокат радио- и телевизионных приемников; прокат театральных декораций; радиопередачи развлекательные; развлечение гостей; развлечения; создание фильмов, за исключением рекламных; составление программ встреч [развлечение]; сочинение музыки; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги видеомонтажа мероприятий; услуги диск-жокеев; услуги звукорежиссеров для мероприятий; услуги игровые, предоставляемые онлайн через компьютерную сеть;

услуги казино [игры]; услуги караоке; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги композиторов; услуги по написанию сценариев, за исключением рекламных; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги светотехников для мероприятий; услуги студий записи; фотографирование; фоторепортажи; шоу-программы” являются однородными противопоставленным услугам 41 класса МКТУ “видеосъемка; дискотеки; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; клубы-кафе ночные [развлечение]; обеспечение интерактивное игрой через компьютерную сеть; организация досуга; развлечения; услуги клубов [развлечение или просвещение]” поскольку содержат тождественные формулировки, а также относятся к одной и той же родовой группе “развлечения”.

Заявленные услуги 43 класса МКТУ “закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; украшение еды; украшение тортов; услуги баров; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"” являются однородными противопоставленным услугам 43 класса МКТУ “закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом” поскольку содержат тождественные формулировки, являются взаимодополняемыми, а так же относятся к одной и той же родовой группе “услуги в области общественного питания”.

Коллегия отмечает, что однородность услуг заявителем в возражении не оспаривается.

Высокая степень однородности сравниваемых услуг, наряду с высокой степенью сходства сопоставляемых обозначений, приводит к выводу о несоответствии заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса в отношении части заявленных услуг, следовательно, у коллегии отсутствуют основания для отмены оспариваемого решения Роспатента.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.05.2020, оставить в силе решение Роспатента от 28.01.2020.