

**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 25.07.2018, поданное «ФИЕСТА ХОУТЕЛС & РИЗОРТС, 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 № 2016726642, при этом установила следующее.

Обозначение «» по заявке № 2016726642, поданной 22.07.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака (знака обслуживания) на имя заявителя в отношении услуг 43 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 26.09.2017 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016726642 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 42 класса МКТУ, признанных однородными заявленных услугам 43 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.07.2018 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 «USHUAЇА», 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 прочитать, 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 «USHUAЇА» расположено под изображением печати и выполнено стилизованным шрифтом, прочтение букв которого затруднено;

- в заявлении 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, деятельность которой является радио- и телевещание, в то время как заявитель оказывает услуги трех- и четырехзвездочных отелей, созданных для семейного отдыха, для молодоженов, путешествующих;

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

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.09.2017 и зарегистрировать обозначение «» по заявке № 2016726642.

С возражением представлены следующие материалы:

- (1) распечатки из он-лайн словарей с переводами слов «FRISSON», «EXALTATION», «EMOTION» и «PASSION»;
- (2) копия письменного согласия правообладателя противопоставленного знака;
- (3) информация о правообладателе противопоставленного знака;
- (4) сведения о деятельности заявителя.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 22.01.2019, заявителем был представлен оригинал упомянутого письма-согласия (5).

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

С учетом даты (22.07.2016) подачи заявки № 2016726642 правовая база для оценки охранных способностей 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 заявлении 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 № 2016726642 заявлено

комбинированное обозначение «  », включающее стилизованное изображение колибри и словесный элемент «USHUAIA», выполненный справа от него буквами латинского алфавита. Обозначение представлено в красном цвете.

В качестве основания несоответствия товарного знака по заявке №2016726642 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой был противопоставлен



товарный знак «  » по международной регистрации № 635378.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 26.09.2017. К указанным обстоятельствам относится письменное согласие правообладателя вышеуказанного противопоставленного товарного знака на регистрацию и использование обозначения «  » в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех заявленных услуг 43 класса МКТУ (5).

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с

противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
- противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
- противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Обозначение «» по заявке №2016726642 и противопоставленный



знак «» по международной регистрации № 635378 не тождественны, при этом противопоставленный знак не являются коллективным знаком, а также отсутствуют сведения о его широкой известности российскому потребителю.

При этом, согласно пояснениям заявителя, правообладатель противопоставленной международной регистрации № 635378 осуществляет деятельность радио- и телевещания, в то время как заявитель оказывает услуги трех-

и четырехзвездочных отелей, созданных для семейного отдыха, для молодоженов, путешествующих, что исключает введение потребителей в заблуждение.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 26.09.2017 и регистрации обозначения « РУШУАЇА» в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении вышеуказанных услуг 43 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 25.07.2018, отменить решение Роспатента от 26.09.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016726642.**