

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 14.05.2019 возражение, поданное Медиабокс БROADCASTING Интернешнл Лтд., Великобритания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017739075, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение по заявке №2017739075, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.10.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 38, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 25.01.2019 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных услуг 38, 41 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных услуг заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком с элементом «FUN BOX» по свидетельству №570900 с приоритетом от 02.12.2014 в отношении услуг 38, 41 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 38, 41 классов МКТУ [1].

Кроме того, в состав заявленного обозначения входят словесные элементы «4K, ULTRA HD» («4K» - маркетинговый термин, изначально используемый для описания изображений 4096x2160 пикселей. Представляет собой обозначение разрешающей способности в цифровом кинематографе и компьютерной графике; «4K ULTRA HD» или «UHD» - сокращение от «Ultra High-Definition» (с англ. - сверхвысокая четкость) - стандарт, обеспечивающий чёткость изображения. см. <http://dic.academic.ru>, <https://www.popmech.ru/commercial/285952-chto-takoe-4k-hdr-zachem-on-nuzhen-i-gde-ego-mozhno-uvidet/>, [http://www.tos.by/test/07.05.2015\\_ultrahd.htm](http://www.tos.by/test/07.05.2015_ultrahd.htm)), представляет собой общепринятый термин в области деятельности заявителя, а кроме того указывает на вид, свойства и качества товаров и услуг в связи с чем, указанные элементы являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель выразил согласие с исключением из самостоятельной правовой охраны элементов «4K» и «ULTRA HD»;

- заявитель просит сократить список заявленных услуг 38 и 41 классов МКТУ следующим образом: 38 класс МКТУ «трансляция радио и телевизионных программ; трансляция аудио и видео передач, включая трансляцию посредством радио, телевизионных, спутниковых, кабельных способов передачи», 41 класс МКТУ «составление, продюсирование и издание радио и телевизионных программ, фильмов и видео программ; производство, исполнение и издание аудио-визуальной продукции; производство кинофильмов; презентация музыкальных и развлекательных программ, в том числе через радио, телевидение, кабельное вещание, спутниковое вещание»;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными до степени смешения ни по фонетическому, ни по семантическому, ни по графическому признакам сходства, поскольку содержат в своем составе различные элементы и состоят из разного количества слов;

- отличия сравниваемых обозначений по семантическому и фонетическому признакам сходства обусловлено тем, что в состав заявленного обозначения входят

элементы «4K ULTRA HD», которые придают обозначению иные звучание и смысловую нагрузку по сравнению с противопоставленным обозначением;

- услуги 38, 41 класса МКТУ, содержащиеся в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака не являются однородными, поскольку данные услуги имеют разную направленность действия (как и деятельность самих компаний), и, следовательно, у потребителя не может возникнуть представления, что данные услуги оказываются одним и тем же производителем, следовательно, противопоставленный товарный знак не может препятствовать регистрации заявленного обозначения.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 25.01.2019 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2017739075 в качестве товарного знака в отношении, указанных выше услуг 38, 41 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (18.10.2016) поступления заявки №2017739075 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 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.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;
- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;
- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с пунктом 35 Правил, указанные в пункте 34 настоящих Правил, элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с пунктом 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 пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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 настоящем пункте, 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).



Заявленное обозначение является комбинированным, состоящим из словесных элементов «FUN BOX», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в две строки, и стилизованной геометрической фигуры, внутри которой расположен прямоугольник и элементы «4K ULTRA HD», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Обозначение заявлено в черном, желтом цветовом сочетании. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 38, 41 классов МКТУ.

Элементы «4K ULTRA HD» означают «стандарт, обеспечивающий сверхчёткость изображения» являются неохраемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку являются общепринятыми терминами, указывают на вид, свойства и качества товаров и услуг, следовательно, на данные элементы не может быть предоставлена самостоятельная правовая охрана на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных услуг 38, 41 классов МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения знака [1].



Противопоставленный знак [1] является комбинированным, состоящим из стилизованного изобразительного элемента и словесных элементов «FUN BOX», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в

две строки. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35, 38, 39, 41, 42, 45 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] было установлено, что сравниваемые знаки содержат фонетически и семантически тождественные словесные элементы «FUN BOX» (FUN – веселье, забава, смех; BOX – коробка, ящик, см. Интернет, словари).

Кроме того, коллегией было установлено, что, как и в заявленном обозначении, так и в противопоставленном товарном знаке [1] основным, «сильным» элементом, по которому знаки (и, как следствие, товары и их производители) идентифицируется потребителем, являются словесные элементы «FUN BOX». Данный факт обусловлен тем, что данные словесные элементы являются наиболее запоминаемыми, поскольку при восприятии потребителем комбинированных обозначений, состоящих из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе, так как словесный элемент легче запоминается.

Также, коллегия отмечает, что графически словесные элементы «FUN BOX», содержащиеся в сравниваемых обозначениях, выполнены в одинаковой графической манере, в две строки, и занимают 50 % площади в знаках, следовательно, отмеченное заявителем графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве.

Довод заявителя о том, что заявленное обозначение имеет семантическое значение, отличное от противопоставленного знака [1], поскольку в состав заявленного обозначения входят элементы «4K ULTRA HD», в связи с чем, заявленное обозначение может быть переведено на русский язык как «развлекательный контент для телевизионного канала», является несостоятельным, поскольку при восприятии обозначения данная информация не будет являться очевидной.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

В отношении однородности заявленных услуг 38 и 41 классов МКТУ и противопоставленных им услуг 38, 41 классов МКТУ противопоставленного знака [1] коллегия отмечает следующее.

Услуги 38 класса МКТУ «трансляция радио и телевизионных программ; трансляция аудио и видео передач, включая трансляцию посредством радио, телевизионных, спутниковых, кабельных способов передачи» являются однородными с услугами 38 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1] «телекоммуникации; информация по вопросам дистанционной связи; обеспечение доступа в Интернет; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача цифровых файлов; прокат аппаратуры для передачи сообщений; прокат оборудования для телекоммуникационной связи; связь с использованием компьютерных терминалов; связь спутниковая; связь телефонная; служба пейджинговая [с использованием радио, телефона или других средств электронной связи]; услуги голосовой почты; услуги по маршрутизации и соединению телекоммуникационные; услуги по предоставлению телефонной связи», поскольку относятся к одному виду услуг - телекоммуникационным услугам (Телекоммуникация - это совокупность устройств и программ, позволяющих передавать информацию по кабельным и радиотехническим каналам), имеют одно назначение и круг потребителей, соотносятся между собой как род/вид, являются взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми.

Услуги 41 класса «составление, продюсирование и издание радио и телевизионных программ, фильмов и видео программ; производство, исполнение и издание аудио-визуальной продукции; производство кинофильмов; презентация музыкальных и развлекательных программ, в том числе через радио, телевидение, кабельное вещание, спутниковое вещание» заявленного обозначения являются однородными с услугами 41 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1] «развлечения; информация по вопросам развлечений; обеспечение интерактивное

игрой через компьютерную сеть; обеспечение интерактивными электронными публикациями, незагружаемыми; организация досуга; служба новостей», поскольку относятся к одному виду услуг - услугам по организации культурно-развлекательных мероприятий, имеют одно назначение и круг потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [1] в отношении однородных услуг 38, 41 классов МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Довод заявителя относительно того, что заявитель и правообладатель противопоставленного товарного знака [1] оказывают свои услуги в различных сферах деятельности в гражданском обороте, не может быть принят во внимание, поскольку не влияет на вывод о сходстве обозначений в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.05.2019, оставить в силе решение Роспатента от 25.01.2019.**