

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, рассмотрела возражение, поступившее 11.01.2019, поданное Индивидуальным предпринимателем Бардахчиян А.А., Ростовская обл., г.Ростов-на-Дону (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017752239, при этом установила следующее.



Обозначение « » по заявке № 2017752239 с приоритетом от 08.12.2017 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 25, 35, 36, 41, 45 классов МКТУ.

Роспатентом 02.10.2018 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017752239 в отношении заявленных товаров и услуг 25, 35, 36, 45 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 41 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно



до степени смешения с комбинированным товарным знаком «» по свидетельству №517084 с приоритетом от 23.10.2012, зарегистрированным ранее на имя иного лица в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.01.2019 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель заинтересован в государственной регистрации заявленного обозначения в отношении услуг, связанных с фото- и видео- сопровождением свадебных мероприятий;

- приложенные к возражению документы (дипломы, благодарственные письма, свадебные видеофильмы, зарегистрированные на имя заявителя доменные имена «FATAMORGANA-STUDIO.RU», «FATAMORGANA.TV») свидетельствуют об активной деятельности заявителя в оказании вышеприведенных услуг;

- с учетом изложенного, заявитель считает необходимым ограничить заявленные услуги 41 класса МКТУ следующими позициями «видеосъемка; киностудии; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; написание теле- и киносценариев; перевод с языка жестов; 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 кинозалов; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеоманитрофонов; прокат видеофильмов; прокат кинематографического оборудования; прокат кинофильмов; прокат радио- и телевизионных приемников; сочинение музыки; субтитрование; услуги по написанию сценариев, за исключением рекламных; услуги студий записи; услуги устных переводчиков; фотографирование; фоторепортажи».

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака, в том числе, в отношении вышеуказанных услуг 41 класса МКТУ.

К возражению приложены материалы:

- сведения из открытых реестров <http://wwwl.fips.ru>, касающиеся заявки



№2017752239 на товарный знак « » (1);

- делопроизводство по заявке №2017752239 (2);
- дипломы с выставок «Свадебный бутик», «Свадебный салон & Выпускной бал» (3);
- благодарственные письма от Благотворительного фонда «Мы Вместе», от ТС «Астра», от проекта для молодоженов «Свадьба близко» (4);
- свадебные видеофильмы на 4-х дисках DVD+R (5);
- скриншот истории заказов по услуге регистрации доменного имени «FATAMORGANA-STUDIO.RU» с сайта nic.ru (6);
- выписка от АО «Региональный сетевой Информационный центр» на доменные имена «FATAMORGANA-STUDIO.RU», «FATAMORGANA.TV» (7);
- отзывы клиентов (8).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (08.12.2017) поступления заявки №2017752239 на регистрацию товарного знака 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

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 пунктом 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.

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.

Согласно писанию, приведенному в заявке №2017752239, на регистрацию в

 FataMorgana

качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение «», содержащее изобразительный элемент в виде фигуры, напоминающую мандалу, состоящую из ломанных линий разного цвета, и расположенный слева словесный элемент «FataMorgana», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №517084 представляет



собой комбинированное обозначение «», содержащее изобразительный элемент в виде различных цветных квадратов, и словесный элемент «FATA-MORGANA», выполненный заглавными буквами латинского алфавита через дефис, под которым размещено словосочетание «удивить легко», выполненное строчными

буквами русского алфавита, от которого вправо и влево расходятся горизонтальные полосы.

При проведении сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака коллегией было установлено, что они являются сходными, поскольку содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «Fata Morgana».

Элемент «Fata Morgana» означает «редко встречающееся сложное оптическое явление в атмосфере, состоящее из нескольких форм миражей, при котором отдалённые объекты видны многократно и с разнообразными искажениями. Своё название получило в честь волшебницы — персонажа английских легенд Феи Моргана (<https://ru.wikipedia.org/>).

Таким образом, имеет место полное фонетическое и семантическое вхождение заявленного словесного элемента «FataMorgana» в противопоставленный знак.

Сравниваемые словесные элементы обозначений выполнены буквами одинакового латинского алфавита, что свидетельствует об их графическом сходстве.

Таким образом, заявленное обозначение по заявке №2017752239 и противопоставленный товарный знак, несмотря на отдельные визуальные отличия, следует признать сходными.

Заявителем в возражении сходство сопоставляемых обозначений не оспаривается.

Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается заявителем в, частности, в отношении следующих услуг 41 класса МКТУ «видеосъемка; киностудии; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; написание теле- и киносценариев; перевод с языка жестов; 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 кинозалов; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеоманитонов; прокат видеофильмов; прокат кинематографического оборудования; прокат кинофильмов; прокат радио- и телевизионных приемников; сочинение музыки; субтитрование; услуги по написанию сценариев, за исключением рекламных; услуги студий записи; услуги устных переводчиков; фотографирование; фоторепортажи».

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку предоставлена в отношении услуг 41 класса МКТУ «воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий».

Сравнительный анализ однородности вышеперечисленных заявленных услуг 41 класса МКТУ и услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне противопоставленной регистрации, показал, что они являются однородными на основании следующего.

Согласно представленным с возражением сведениям (3-8) заявитель занимается организацией и проведением свадебных мероприятий.

Данное мероприятие включает в себя достаточно большой комплекс услуг, связанных с написанием сценария свадьбы, подготовкой индивидуальных текстов и поздравлений, подбором соответствующей музыки, проведением фото- и видеосъемки, проведением конкурсов и развлекательных программ, постановкой первого танца и танцевальных номеров с гостями и так далее.

С учетом изложенного следует, что все испрашиваемые услуги 41 класса МКТУ представляют собой услуги в области развлечений и их организации.

Учитывая изложенное, а также принимая во внимание высокую степень сходства сравниваемых обозначений, коллегия пришла к выводу о том, что испрашиваемые услуги 41 класса МКТУ являются однородными услугам 41 класса МКТУ «развлечения, организация культурно-просветительных мероприятий» противопоставленного товарного знака, поскольку при их оказании, у потребителей

может возникнуть представление о принадлежности указанных однородных услуг, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые знаки, одному производителю, и как следствие, смешение их в гражданском обороте.

На основании сказанного, коллегия пришла к выводу о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака до степени смешения в отношении вышеприведенных услуг 41 класса МКТУ, что противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.01.2019, оставить в силе решение Роспатента от 02.10.2018.