

## **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 возражение, поступившее 11.08.2015. Данное возражение подано ООО «Цирк Аквамарин», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации знака обслуживания по заявке № 2013707608, при этом установлено следующее.

Заявка № 2013707608 на регистрацию комбинированного обозначения



«» была подана на имя заявителя 11.03.2013 в отношении услуг 41 класса МКТУ «цирки».

Согласно материалам заявки на государственную регистрацию заявлено комбинированное обозначение со словесными элементами «АКВАМАРИН ЦИРК ТАНЦУЮЩИХ ФОНТАНОВ», выполненными в три строки друг под другом оригинальным шрифтом с эффектом объема заглавными буквами русского алфавита. Буква «М» словесного элемента «АКВАМАРИН» выполнена в виде стилизованного изображения фонтана.

Роспатентом 16.10.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации знака обслуживания по заявке № 2013707608 в отношении услуг 41 класса МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «Аква-Марин» по свидетельству №330139, зарегистрированным ранее на имя иного лица, в отношении услуг 41 класса МКТУ «организация развлечений и отдыха», признанных однородными заявленным услугам 41 класса МКТУ (пункт 6 статьи 1483 Кодекса).

Словесные элементы «Цирк танцующих фонтанов» не обладают различительной способностью, указывают на вид, свойства, назначение услуг, в связи с чем относятся к неохранным элементам на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.08.2015 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №330139 досрочно прекращена и не может являться препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2013707608.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены копии уведомления Роспатента о результатах рассмотрения заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №330139 и распечатка с сайта ФИПС из раздела «Открытые реестры» (1).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве знака обслуживания в отношении услуг 41 класса МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 11.02.2016, были представлены дополнительные материалы, подтверждающие приобретенную различительную способность словосочетания «Цирк танцующих фонтанов» (2).

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

С учетом даты подачи (11.03.2013) заявки № 2013707608 на регистрацию знака обслуживания правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного

знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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.

Согласно пункту (2.3.2.3) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указание веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве знака обслуживания заявлено комбинированное



обозначение «», выполненное в виде темно-синего прямоугольника, на фоне которого одно под другим в три строки расположены следующие словесные элементы «АКВАМАРИН ЦИРК ТАНЦУЮЩИХ ФОНТАНОВ». При этом слово «АКВАМАРИН» выполнено оригинальным шрифтом, а буква «М» исполнена в виде стилизованного изображения разноцветного фонтана. Словесный элемент «ЦИРК» выполнен оригинальным шрифтом в желтом цвете. Правовая охрана знаку

испрашивается в белом, темно-синем, синем, светло-голубом, голубом, желтом, красном цветовом сочетании в отношении услуг 41 класса МКТУ «цирки».

Что касается несоответствия заявленного обозначения требованиям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, то необходимо отметить следующее.

Правовая охрана противопоставленного экспертизой словесного товарного знака «Аква-Марин» по свидетельству №330139, как было указано выше, досрочно прекращена полностью. Согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) дата прекращения правовой охраны: 27.05.2015. Основанием является решение Роспатента о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае прекращения предпринимательской деятельности индивидуального предпринимателя – правообладателя. Дата внесения записи в Госреестр: 27.05.2015.

Учитывая данные обстоятельства, коллегия не находит оснований для противопоставления товарного знака по свидетельству №330139 при решении вопроса возможности регистрации заявленного обозначения в качестве знака обслуживания в отношении услуг 41 класса МКТУ по основаниям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Относительно доводов экспертизы о том, что включенные в состав заявленного обозначения словесные элементы «Цирк танцующих фонтанов» являются неохраняемыми, коллегией установлено следующее.

Слово «Цирк», согласно сведениям, содержащимся в толковых словарях русского языка ([www.slovari.yandex.ru](http://www.slovari.yandex.ru)), означает: «учреждение, зрелищное предприятие, устраивающее представления с участием акробатов, жонглёров, дрессировщиков и т.п.», «помещение с амфитеатром для зрителей и ареной, где происходят такие представления».

С учетом изложенных семантических значений, словесный элемент «Цирк» воспринимается в качестве названия определенного вида искусства, включающего представления с участием артистов различных жанров, характерных именно для

цирковых представлений, а также в качестве названия помещения для проведения цирковых представлений.

Однако, несмотря на то, что данный словесный элемент в заявленном обозначении размещен на отдельной строке, он неразрывно связан со словесными элементами «танцующих фонтанов», которые в целом образуют словосочетание «цирк танцующих фонтанов», построенное на основе подчинительной связи.

Согласно словарным источникам (dic.academic.ru, Толковый словарь Ушакова) слово «фонтан» является лексической единицей русского языка и означает «струя воды, жидкости, с силой выбрасываемая вверх из трубы или отверстия под действием давления. Петергофские фонтаны. Нефтяной фонтан». Ни в одном из источников нет упоминаний о том, что для слова «фонтан» характерным является определение «танцующий».

При этом, коллегией были приняты во внимание представленные заявителем сведения о различительной способности заявленного обозначения в результате его использования им, начиная с июля 2009 года. За период с июля 2009 года по настоящее время заявителем было проведено 3979 цирковых представлений, продано более 2-х миллионов билетов и вложено почти 83 миллиона рублей в рекламное продвижение своих услуг с использованием заявленного обозначения (2). Информация рекламного характера о заявленном обозначении активно размещалась, согласно представленным сведениям, с 2010 года в различных печатных изданиях (например, «Здоровье школьника», журналах «Hello», «Крестьянка», «Лиза. Мой ребенок», газете «АиФ» и т.п.). На имя заявителя с 2008 года зарегистрирован сайт [www.circ-a.ru](http://www.circ-a.ru), на котором размещена информация о представлениях с использованием заявленного обозначения.

Таким образом, представленные заявителем документы позволяют коллегии сделать вывод о том, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «Цирк танцующих фонтанов», в результате их длительного использования заявителем приобрели дополнительную различительную способность в отношении услуг 41 класса МКТУ «цирк», следовательно, они не противоречат требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение в целом может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания на имя заявителя в отношении заявленных услуг 41 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 11.08.2015, отменить решение Роспатента от 16.10.2014 и зарегистрировать знак обслуживания по заявке № 2013707608.**