

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 07.10.2019. Данное возражение подано Акционерным обществом «ВЕКТОР», Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018726521, при этом установлено следующее.

Заявка №2018726521 на регистрацию в качестве товарного знака комбинированного обозначения



«» была подана на имя заявителя 26.06.2018 в отношении товаров и услуг 16, 28, 41, 43, 44, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 16.07.2019 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018726521 в отношении всех товаров 16, услуг 43, 44, 45 классов МКТУ, части товаров 28 и услуг 41

классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для части товаров 28 и услуг 41 класса МКТУ, так как не соответствует требованиям пункта 1, пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Доводы экспертизы мотивированы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с ранее поданным на регистрацию обозначением «PRIDE» [1], по заявке №2018721027 с приоритетом от 23.05.18, в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ;

- с товарным знаком «PRIDE» [2], по свидетельству №434430 с приоритетом от 27.02.10, в отношении однородных товаров 28 класса МКТУ.

Кроме того, включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «club» («Club» - с английского «клуб» - добровольное сообщество лиц, компаний, организаций, члены которого объединились на основе общих интересов, областей деятельности и др., организующих совместное времяпрепровождение в определенном месте / см. Интернет-словари <http://dic.academic.ru>) является неохраняемым согласно пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров и услуг, поскольку указывают на видовое наименование организации.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 07.10.2019 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителем был скорректирован перечень услуг 41 класса МКТУ следующим образом: «агентства по предоставлению моделей для художников; академии [обучение]; аренда комнатных аквариумов; аренда произведений искусства; аренда спортивных площадок; аренда теннисных кортов; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; воспитание физическое; выпуск музыкальной продукции; дискотеки; дрессировка животных; игры азартные;

издание книг; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес тренировки]; клубы-кафе ночные [развлечение]; макетирование публикаций, за исключением рекламных; написание теле- и киносценариев; обеспечение интерактивное игрой через компьютерную сеть; обеспечение интерактивными электронными публикациями, незагружаемыми; образование религиозное; обучение айкидо; обучение гимнастике; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; организация балов; организация досуга; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов не виртуальных; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов красоты; организация конкурсов учебных или развлекательных; организация костюмированных представлений для развлечений; организация лотерей; организация показов мод в развлекательных целях; организация спектаклей [услуги импресарио]; организация спортивных состязаний; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; парки аттракционов; перевод с языка жестов; передачи развлекательные телевизионные; передвижные библиотеки; переподготовка профессиональная; 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 полей для гольфа; предоставление спортивного оборудования; предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; представление цирковых спектаклей; представления варьете; представления театрализованные; представления театральные; проведение

туров с восхождением; проведение фитнес-классов; проведение экзаменов; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеомэгнитофонов; прокат видеофильмов; прокат декораций для шоу-программ; прокат звукозаписей; прокат игрушек; прокат кинематографического оборудования; прокат кинофильмов; прокат оборудования для игр; прокат оборудования стадионов; прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий; прокат радио- и телевизионных приемников; прокат снаряжения для подводного погружения; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; прокат театральных декораций; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; радиопередачи развлекательные; развлечение гостей; развлечения; редактирование текстов; садо [обучение японской чайной церемонии]; сады зоологические; служба новостей; составление программ встреч [развлечение]; сочинение музыки; тьюторинг; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги гидов; услуги диск-жокеев; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги казино [игры]; услуги каллиграфов; услуги караоке; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги композиторов; услуги культурные, образовательные или развлекательные, предоставляемые художественными галереями; услуги музеев [презентация, выставки]; услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги оркестров; услуги переводчиков; услуги по написанию сценариев, за исключением рекламных; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги спортивных лагерей; услуги устных переводчиков; учреждения дошкольные [воспитание]; хронометраж спортивных состязаний; школы-интернаты; шоу-программы».

- по заявке «PRIDE»[1], №2018721027 принято решение об отказе в регистрации, в связи с чем, устранены препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2018721027

в отношении услуг 41 класса МКТУ;

- заявитель является владельцем сети фитнес-клубов «BRIDE CLUB» комбинированного товарного знака «PRIDECLUB», по свидетельству №446777, доменного имени www.pride-fitness.ru, на котором расположен сайт с информацией о деятельности заявителя;

- заявитель не оспаривает противопоставление товарного знака «PRIDE» [2] по свидетельству №434430 в отношении противопоставленных товаров 28 класса МКТУ.

На основании изложенного в возражении, поступившем 07.10.2019, содержится просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 16, части товаров 28 классов МКТУ, услуг 43, 44, 45 классов МКТУ и скорректированного перечня услуг 41 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем вместе с возражением приложены следующие материалы:

- решение от 16.07.2019 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018726521;

- распечатка из открытых реестров ФИПС информации о заявке №2018726521;

- уведомление от 13.02.2019 о результатах соответствия проверки заявленного обозначения по заявке №2018726521 требования законодательства;

- ответ заявителя на Уведомление от 13.02.2019;

- распечатка информация об организации выставочной деятельности с сайта <https://studbooks.net/77756/marketinu/glossariv>;

- распечатка информации о выставках;

- распечатку выдержек из ЛЕКСИНТУ;

- распечатка с сайта vwww.pride-fitness.ru информации о заявителе;

- распечатка из открытых реестров ФИПС информации о заявке №2018721027.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующие.

С учетом даты подачи (26.06.2018) заявки №2018726521 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает вышеуказанный 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 требованиями пункта 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, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными

производителями в отношении идентичных или однородных товаров и услуг, в том числе, в рекламе товаров и услуг их изготовителей в средствах массовой информации.

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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем. Абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил.

Согласно требованиям пункта 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 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил, комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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 и т.д.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.



Заявленное обозначение «» является комбинированным. Включает в себя словесный элемент «PRIDE CLUB». Слово «PRIDE» выполнено оригинальным шрифтом латинского алфавита, где буква «P» выполнена заглавной, основание ее расположено на одной горизонтали со словом «CLUB», выполненным жирным шрифтом латинского алфавита. Словосочетание заключено в прямоугольник со скругленными углами. Над ним расположено стилизованное изображение меньшего по высоте прямоугольника со стилизованным изображением льва. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2018726521, испрашивается в отношении товаров 16, 28 классов МКТУ, услуг 41, 43, 44, 45 классов МКТУ, указанных в возражении.

Анализ словарно-справочных источников информации показал следующее:

Словесный элемент «CLUB» заявленного обозначения в переводе с английского языка на русский означает «клуб» - добровольное сообщество лиц, компаний, организаций, члены которого объединились на основе общих интересов, областей деятельности и др., организующих совместное времяпрепровождение в определенном месте / см. Интернет-словари <http://dic.academic.ru>). С учетом семантики словесного элемента «CLUB», что данный словесный элемент указывает на видовое наименование организации, в связи с чем ему не может быть предоставлена самостоятельная правовая охрана на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса как не обладающему различительной способностью, что правомерно указано в заключении по результатам экспертизы.

Неохраноспособность словесного элемента «CLUB» заявителем в материалах возражения не оспаривается.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее. В заключении по результатам экспертизы в отношении товаров 28 класса МКТУ и услуг 41 класса МКТУ заявленному обозначению были противопоставлены: товарный знак «PRIDE» [2] по свидетельству №434430, обозначение «PRIDE» [1] по заявке №2018721027, выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Сходство обусловлено фонетическим и семантическим вхождением противопоставленных обозначений в заявленное. Заявителем в возражении не оспаривается сходство данных обозначений.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 16.07.2019. К указанным обстоятельствам относится Решение Роспатента от 26.07.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке [1], в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Таким образом, данное обстоятельство позволяет снять указанное противопоставление в отношении услуг 41 класса МКТУ и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018726521 для услуг 41 класса МКТУ.

Заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком [2], в отношении однородных товаров 28 класса МКТУ. Данный вывод в возражении заявителем не оспаривается данное противопоставление.

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.10.2019, изменить решение Роспатента от 16.07.2019, зарегистрировать товарный знак по заявке №2018726521.