

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 28.08.2018. Данное возражение подано Индивидуальным предпринимателем Покровским В.С., Республика Татарстан, г.Казань (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017709255, при этом установлено следующее.

Заявка №2017709255 на регистрацию комбинированного обозначения



«
» была подана на имя заявителя 15.03.2017 в отношении товаров 25 и услуг 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 17.04.2018 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017709255 в отношении всех заявленных товаров и услуг с исключением словесного элемента «Британский клуб», «British club» в отношении услуг 41 класса МКТУ из самостоятельной правовой охраны (далее – решение Роспатента).

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому входящие в состав заявленного обозначения

словесные элементы «Британский клуб» (от англ. «British club», где «Британский», относящийся к британцам, к их языкам (английскому, шотландскому, уэльскому), национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к Великобритании, её территории, внутреннему устройству, истории; такой, как у британцев, как в Великобритании (см. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/15566>)); «Клуб» (англ. club) - общественная организация, объединяющая людей определенного круга для совместного отдыха, развлечений, занятий спортом и т.п. (см. <https://gallicismes.academic.ru/>)), которые в силу своего смыслового значения в отношении заявленных услуг 41 класса МКТУ способны восприниматься, как указание на область деятельности (вид) и назначение (организация клубов, направленных на изучение языка, культуры, образа жизни британцев), вследствие чего являются неохраняемыми на основании п.1 ст.1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 28.08.2018 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- словесные элементы «British club» и «Британский клуб» сами по себе не имеют прямого, ясного и четкого указания на сферу деятельности заявителя, поскольку для этого нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации;

- заявленное обозначение можно воспринимать в различных семантических значениях, например, клуб, выполненный в британском стиле, клуб с национальным характером британцев и так далее;

- по мнению заявителя, к неохраняемым элементам обозначения можно отнести такие словосочетания, как «Клуб обучения английскому, шотландскому, уэльскому языкам», «Клуб истории Британии», заявленное обозначение к таким обозначениям не относится;

- позиция заявителя подтверждается практикой Суда по интеллектуальным правам СИП-286/2015, СИП-640/2015 и регистрацией обозначений «English club»;

- заявитель представил документы, подтверждающие широкое и интенсивное использования заявленного обозначения.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг с предоставлением самостоятельной правовой охраны словесным элементам «Британский клуб», «British club» в отношении услуг 41 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы:

- отчет о поиске товарных знаков на тождество и сходство (1);
- договоры об оказании услуг, счета (2);
- страницы печатных изданий (3);
- лицензия на осуществление образовательной деятельности (4);
- заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности (5);
- санитарно-эпидемиологическое заключение (6);
- акты на размещение рекламной информации (7);
- сведения из сети Интернет (8);
- фотографии клуба (9);
- благодарственные письма, сертификаты (10);
- товарные накладные (11).


Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллеги считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты подачи (15.03.2017) заявки № 2017709255 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 неохраняемые 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.



Заявленное обозначение «» является комбинированным, включающим в себя стилизованное изображение щита, внутри которого расположены следующие элементы: в левой верхней части расположен буквенный элемент «В», выполненный оригинальным шрифтом; в правой верхней части расположено стилизованное изображение прыгающих мальчика и девочки; в левой нижней части расположено стилизованное изображение книги; в правой нижней части расположен буквенный элемент «С», выполненный оригинальным шрифтом. Поверх нижней части изображения щита расположено стилизованное изображение ленты, на котором расположен словесный элемент «BRITISH CLUB», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Над стилизованным изображением щита расположено стилизованное изображение короны. Словесный элемент «Британский Клуб» выполнен в две строки, оригинальным шрифтом кириллического алфавита. Слово «Британский» расположено над изобразительным элементом по дуге. Словесный элемент «Клуб» расположен под изобразительным элементом.

Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров и услуг 25, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Как было указано выше, Роспатентом был сделан вывод о том, что словесные элементы «Британский клуб», «British club» заявленного обозначения в отношении услуг 41 класса МКТУ не обладает различительной способностью, может быть воспринят как указание на область деятельности заявителя и назначение услуг, в связи с чем не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Относительно охраноспособности обозначения словесных элементов «Британский клуб», «British club» коллегией было установлено следующее.

Анализ словарей основных европейских языков (см. <https://translate.google.com/>) показал, что словесный элемент «British club» в переводе с английского языка имеет значение «Британский клуб».

Словесный элемент «Британский» - прилаг, относящийся к британцам, к их языкам (английскому, шотландскому, уэльскому), национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к Великобритании, её территории, внутреннему устройству, истории; такой, как у британцев, как в Великобритании. Британские территории. Британские острова. Британская голубая кошка (порода). По-британски (нареч.). Толковый словарь Ожегова. С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова 1949-1992 (<https://dic.academic.ru/>).

Словесный элемент «Клуб» - 1) общественное собрание для препровождения времени; получило свое начало в Англии; 2) место подобных собраний; 3) подобное же собрание с политическими целями (напр. клуб якобинцев во время франц. революции), Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Павленков Ф., 1907 (<https://dic.academic.ru/>).

Согласно приведенным выше значениям установлено, что словесный элемент «Британский клуб» может быть воспринят потребителями как «место, организация, имеющие отношение к британцам, к их языку, образу жизни, культуре, внутреннему устройству и так далее».

Таким образом, коллегия пришла к выводу о том, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «Британский клуб», «British club»

указывают на вид деятельности заявителя, а также на назначение заявленных услуг 41 класса МКТУ, связанных с обучением и различными ее видами, воспитанием, отдыхом, развлечением.

В этой связи указанные словесные элементы заявленного обозначения в отношении услуг 41 класса МКТУ, не занимающие доминирующее положение в заявленном обозначении, не обладающие различительной способностью, являются неохранными элементами обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как правомерно указано экспертизой в решении Роспатента от 17.04.2018.

Относительно представленных заявителем в качестве доказательств приобретения заявленным обозначением различительной способности документов (2-11), коллегией установлено следующее.

Согласно представленным материалам следует, что заявитель является организатором детского развлекательно-языкового проекта «Британский клуб» (10).

Вместе с тем, почти все документы свидетельствуют о том, что услуги по вышеуказанному проекту оказывались не заявителем, а ООО «Кругозор», в котором заявитель является учредителем и генеральным директором.

Документы (4-6) датированы после даты приоритета заявленного обозначения.

Не датированные представленные фотографии (9), а также сведения из сети Интернет, невозможно соотнести с заявителем.

Таким образом, представленные материалы не доказывают приобретения обозначением различительной способности на имя заявителя и восприятия его широким кругом потребителей в качестве маркировки оказываемых им услуг.

Относительно приведенных примеров товарных знаков со словесными элементами «ENGLISH CLUB» по свидетельству №218168 и международной регистрации №1184218 (1) следует указать, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом всех обстоятельств дела.

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

отказать в удовлетворении возражение от 28.08.2018, оставить в силе решение Роспатента от 17.04.2018.