

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 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, рассмотрела возражение, поступившее 30.10.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Континент Сервис», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018737572 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2018737572, поданной 31.08.2018, испрашивалось на имя заявителя в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки на регистрацию в качестве товарного знака

ВЫПУСКНОЙ

заявлено словесное обозначение _____, выполненное на русском языке стандартным шрифтом заглавными буквами.

Решение Роспатента от 30.07.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018737572 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- словесное обозначение «ВЫПУСКНОЙ» в силу своего семантического значения («Выпускной» - бал, вечер, посвященный выпуску из учебного заведения / см.

Интернет-словари: <https://dic.academic.ru/> и др.) является неохраноспособным на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении части заявленных услуг 41 класса МКТУ (например, «организация балов; монтаж видеозаписей; организация и проведение концертов» / перечень услуг не является исчерпывающим), поскольку в целом не обладает различительной способностью, указывает на назначение заявленных услуг;

- в отношении остальных заявленных услуг 41 класса МКТУ (например, «передвижные библиотеки; перевод с языка жестов; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги казино [игры]; услуги каллиграфов» / перечень услуг не является исчерпывающим) регистрация заявленного обозначения в качестве знака обслуживания будет вводить потребителя в заблуждение относительно назначения услуг на основании положений пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса;

- материалов, свидетельствующих об использовании заявленного обозначения «Выпускной», заявителем представлено не было.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 30.10.2019 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 30.07.2019.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- экспертизой указаны неопределенные Интернет-словари без учета наличия иных значений у заявленного обозначения. Заявленное обозначение обладает различительной способностью и не указывает на назначение услуг;

- заявитель не отрицает значение заявленного обозначения «бал, вечер, посвященный выпуску из учебного заведения», вместе с тем обращает внимание, что имеются другие словарные значения: «выпущенный наружу; выступающий на поверхности стены, нависающий над ее нижней частью; служащий для выпуска, выхода»;

- заявленное обозначение только в сопровождении слов «бал» или «вечер» может восприниматься потребителями указанием на характер оказываемых услуг 41 класса МКТУ;

- для того чтобы понять назначение и сформулировать описательную характеристику сведений о товарах для заявленного обозначения «ВЫПУСКНОЙ» потребуются дополнительные рассуждения со стороны потребителя;
- можно предположить, что обозначение «ВЫПУСКНОЙ» используется для обозначения услуг по удалению воды из подвалов зданий, или это услуги по выпуску (подготовке) различных печатных или электронных изданий, или услуги репетиторов, или подготовка (выпуск) новостей для службы новостей и т.д.;
- заявителю принадлежит исключительное право на товарный знак **STARVIPUSK** **ЗВЕЗДНЫЙ ВЫПУСКНОЙ** по свидетельству № 468461 (приоритет от 03.08.2011) в отношении услуг 41 класса МКТУ, при этом словесный элемент «ВЫПУСКНОЙ» входит в состав товарного знака в качестве охраняемого элемента;
- практика ведомства показывает, что обозначения, имеющие близкое семантическое значение с заявленным обозначением, регистрируются в качестве товарных знаков: *Мой Выпуск* (свидетельство № 377069, приоритет от 26.01.2006), *Наш Выпуск* (свидетельство № 274365, приоритет от 03.02.2004), *Наш Выпуск* **ВЫПУСКНОЙ** **БАЛ** (свидетельство № 595846, приоритет от 04.09.2015), (свидетельство № 251844, приоритет от 15.07.2002) и т.д.

В подтверждение своих доводов заявителем к возражению приложена копия словарной статьи «Выпускной» из Толкового словаря Т.Ф. Ефремовой, 2000 г. – [1].

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня услуг 41 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 30.10.2019, коллегия установила следующее.

С учетом даты поступления (31.08.2018) заявки № 2018737572 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 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (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.

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

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования и т.д.

Согласно пункту 35 Правил указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на

рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака словесное обозначение

ВЫПУСКНОЙ

выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно словарно-справочным источникам (<https://dic.academic.ru/>) «ВЫПУСКНОЙ» имеет следующие лексические значения: бал, вечер, посвященный выпуску из учебного заведения; связанный с выпуском учащихся из учебного заведения.

Так, при восприятии обозначения «ВЫПУСКНОЙ», предназначенного для индивидуализации услуг 41 класса МКТУ, связанных с обеспечением развлекательных мероприятий (например, «организация балов; организация конкурсов развлекательных; шоу-программы; дискотеки; организация досуга; развлечение гостей; развлечения; услуги диск-жокеев; услуги караоке; услуги клубов [развлечение]; услуги оркестров; шоу-программы» и других услуг, связанных с развлечениями, у среднего потребителя возникают вполне однозначные ассоциации о празднике для выпускников школы, торжественном мероприятии по поводу окончания учебного заведения.

Услуги 41 класса МКТУ «сочинение музыки; представления театрализованные; представления театральные; организация показов мод в развлекательных целях; организация и проведение концертов; организация конкурсов красоты; фотографирование; фоторепортажи; видеосъемка; выпуск музыкальной продукции; информация по вопросам развлечений; информация по вопросам отдыха; монтаж видеозаписей; написание теле- и киносценариев; организация костюмированных представлений для развлечений; передачи развлекательные телевизионные; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; предоставление услуг игровых залов; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеомагнитофонов; прокат декораций для шоу-программ; прокат звукозаписей; прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий; прокат радио- и телевизионных приемников; прокат театральных декораций; прокат оборудования для игр; прокат кинематографического оборудования; прокат

кинофильмов; услуги композиторов; услуги по написанию сценариев, за исключением рекламных; услуги студий записи» и т.д. сопутствуют вышеуказанным услугам 41 класса МКТУ.

В силу своего смыслового содержания заявленное обозначение способно восприниматься потребителем как описательная характеристика, указывающая на назначение услуг 41 класса МКТУ.

Приведенные другие лексические значения обозначения «ВЫПУСКНОЙ» не способствуют иному его восприятию, при этом согласно словарю [1] значения «выпущенный наружу; выступающий на поверхности стены» приведены в переносном смысле, требуют определяемых слов.

Таким образом, само по себе обозначение «ВЫПУСКНОЙ» воспринимается в качестве описательной характеристики части заявленных услуг 41 класса МКТУ, приведенных выше. Никакие дополнительные рассуждения и домысливания, на которые указывает заявитель в возражении, при этом не требуются, поскольку единственные ассоциации, которые вызывает заявленное обозначение само по себе, это праздник, бал, вечер, посвященный окончанию учебных заведений.

Следовательно, в отношении части заявленных услуг 41 класса МКТУ у коллегии есть основания полагать, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении заявленных услуг 41 класса МКТУ «услуги по распространению билетов [развлечение]; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; обеспечение интерактивное игрой через компьютерную сеть; обеспечение интерактивными электронными публикациями незагружаемыми; образование религиозное; редактирование текстов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; макетирование публикаций, за исключением рекламных; микрофильмирование; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; услуги по распространению билетов [развлечение]; парки аттракционов; клубы-кафе ночные [развлечения]; организация лотерей; аренда комнатных аквариумов; аренда спортивных площадок; аренда теннисных кортов;

дрессировка животных; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; обучение айкидо; обучение гимнастике; обучение заочное; обучение при помощи симуляторов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация спортивных состязаний; перевод с языка жестов; передвижные библиотеки; предоставление полей для гольфа; предоставление спортивного оборудования; прокат оборудования стадионов; прокат снаряжения для подводного погружения; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги казино [игры]; услуги каллиграфов; услуги спортивных лагерей; хронометраж спортивных состязаний; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги культурные или развлекательные, предоставляемые художественными галереями; организация выставок с культурно-просветительной целью; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация конкурсов учебных; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; переподготовка профессиональная; проведение экзаменов; проведение туров с восхождением; услуги музеев [презентация, выставки]; услуги образовательно-воспитательные; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; учреждения дошкольные [воспитание]; школы-интернаты; услуги переводчиков; услуги устных переводчиков; академии [обучение]; аренда произведений искусства; агентства по предоставлению моделей для художников; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; воспитание физическое; дублирование; издание книг; информация по вопросам воспитания и образования; киностудии» и т.д. заявленное обозначение в силу заложенного в него смысла способно ввести потребителя в заблуждение относительно назначения услуг.

Довод заявителя в части иных действующих в настоящее время регистраций товарных знаков «Наш Выпуск» (свидетельство № 595846, приоритет от 04.09.2015, товары 16 класса МКТУ); «ВЫПУСКНОЙ БАЛ» (свидетельство № 251844, приоритет от 15.07.2002, товары 33 класса МКТУ) признан коллегией неубедительным. Указанные товарные знаки зарегистрированы в отношении

товаров, а не услуг 41 класса МКТУ. Остальные приведенные в возражении

товарные знаки (*Мой Выпуск* (свидетельство № 377069, приоритет от 26.01.2006),

Нам Выпуск (свидетельство № 274365, приоритет от 03.02.2004) и т.д.) согласно данным Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации не действуют в настоящее время. Кроме того, производство по каждой заявке ведется независимо, исходя из совокупности всех обстоятельств дела.

Исключительное право заявителя на товарный знак ^{STARVIPUSK} ЗВЕЗДНЫЙ ВЫПУСКНОЙ по свидетельству № 468461 не дает правовых оснований для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. В данном товарном знаке элемент «ВЫПУСКНОЙ» употребляется совместно со словом «ЗВЕЗДНЫЙ». Дополнительную индивидуализирующую нагрузку в товарном знаке также несет элемент «STARVIPUSK».

Необходимо также отметить, что заявителем не представлено сведений, в частности, о длительности и интенсивности использования им заявленного обозначения, которые могли бы быть положены в основу выводов о приобретении заявленным обозначением различительной способности в отношении услуг 41 класса МКТУ заявителя.

В силу того, что заявленное обозначение представляет собой обозначение, подпадающее под положения пунктов 1 и 3 (1) статьи 1483 Кодекса, коллегия не находит оснований для отмены решения Роспатента от 30.07.2019.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.10.2019, оставить в силе решение Роспатента от 30.07.2019.