

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее 12.10.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «СВ-ВОЯЖ», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №813102, при этом установила следующее.

ВЫПУСКНОЙ

Оспариваемый товарный знак «**ВЫПУСКНОЙ**» по заявке № 2018737572, поданной 31.08.2018, зарегистрирован 02.06.2021 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 813102 на имя Общества с

ограниченной ответственностью "Континент Сервис", Москва, в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 12.10.2021 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении, а также дополнении к нему от 03.12.2021 выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №813102 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения и дополнения к нему сводятся к следующему:

- слово "выпускной" не обладает различительной способностью в отношении следующих услуг 41 класса: *«видеосъемка; дискотеки; информация по вопросам развлечений; клубы-кафе ночные [развлечение]; монтаж видеозаписей; организация балов; организация досуга; организация и проведение концертов; организация конкурсов [развлекательных]; организация костюмированных представлений для развлечений; развлечение гостей; развлечения; составление программ встреч [развлечение]; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги диск-жокеев; услуги клубов [развлечение]; фотографирование; фоторепортажи; шоу-программы»;*

- исходя из своего семантического значения, слово "выпускной" понимается как (сущ.) бал, вечер, посвященный выпуску из учебного заведения; (прил.) связанный с выпуском учащихся из учебного заведения (см. Современный толковый словарь русского языка Ефремовой. Режим доступа: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/151854/Выпускной> (Дата обращения: 11.10.2021));

- термин «выпускной» является многозначным, но при анализе обозначения, необходимо учитывать имеющиеся или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в связи со спорным обозначением;

- слово «ВЫПУСКНОЙ» часто используется различными компаниями и организациями на вывесках, визитках, в сети Интернет, в доменном имени: <https://выпускной-москва.рф/>, <http://выпускноймосква.рф/>,

<https://выпускнойвмоскве.рф/>, <https://kiwi-vypusknoy.ru/>, <https://vypusknoj-spb.ru/>, <https://vypusknoi.su/>;

- лицом, подавшим возражение, представлены скриншоты из сети Интернет, из которых следует, что множество лиц использует слово «выпускной» только в значении «мероприятия, праздничного вечера, бала», что обуславливает вывод об отсутствии различительной способности;

- регистрация такого слова в качестве товарного знака нарушает права других лиц, которые используют данное обозначение как указание на предоставляемые ими услуги.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №813102 недействительным в отношении услуг 41 класса МКТУ *«видеосъемка; дискотеки; информация по вопросам развлечений; клубы-кафе ночные [развлечение]; монтаж видеозаписей; организация балов; организация досуга; организация и проведение концертов; организация конкурсов [развлекательных]; организация костюмированных представлений для развлечений; развлечение гостей; развлечения; составление программ встреч [развлечение]; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги диск-жокеев; услуги клубов [развлечение]; фотографирование; фоторепортажи; шоу-программы»*.

К возражению, с учетом дополнительных материалов, поступивших 03.12.2021, приложены скриншоты с сайта правообладателя и выгрузка сведений по запросу слова «Выпускной» в Яндексe.

Правообладатель оспариваемого товарного знака, уведомленный надлежащим образом о поступившем возражении, 30.11.2021 предоставил свой отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- Обществом с ограниченной ответственностью «СВ-ВОЯЖ» в своем возражении признает, что слово «выпускной» является многозначным;

- слово «выпускной» обладает различительной способностью в отношении услуг 41 класса МКТУ, которым предоставлена правовая охрана;

- слово «выпускной» только в сопровождении слов «бал» или «вечер» может восприниматься потребителями указанием на характер оказываемых услуг, в связи с чем прямо не указывает на услуги, которые оказываются, а только способно вызывать ассоциации у потребителей;

- в рамках рассмотрения дела СИП-293/2020 Судом по интеллектуальным правам (Решение от 18.11.2020 г.) и Президиумом Суда по интеллектуальным правам (Постановление от 29.03.2021 г.) в отношении оспариваемого обозначения «ВЫПУСКНОЙ», было установлено наличие различительной способности оспариваемого товарного знака.

В связи с изложенным, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 813102.

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

С учетом даты (31.08.2018) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) 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;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- приобрели различительную способность в результате их использования;

- состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности 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.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Согласно сведениям поступившего возражения, лицо, подавшее возражение, оказывает услуги по организации мероприятий, сопровождаемые в гражданском обороте обозначением «ВЫПУСКНОЙ», также между сторонами имеется конфликт, выраженный в попытке прекращения правообладателем оспариваемого товарного знака деятельности сайта лица, подавшего возражение <https://выпускной.москва/> за нарушение исключительного права на товарный знак. Принимая во внимание ведение деятельности под этим обозначением и наличие спора, усматривается наличие заинтересованности ООО «СВ-ВОЯЖ» при подаче возражения, что правообладателем не оспаривается.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №813102 представляет собой слово «ВЫПУСКНОЙ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В возражении содержится довод лица, его подавшего, о том оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении части услуг 41 класса МКТУ, а именно: *«видеосъемка; дискотеки; информация по вопросам развлечений; клубы-кафе ночные [развлечение]; монтаж видеозаписей; организация балов; организация досуга; организация и проведение концертов; организация конкурсов [развлекательных]; организация костюмированных представлений для развлечений; развлечение гостей; развлечения; составление программ встреч [развлечение]; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги диск-жокеев; услуги клубов [развлечение]; фотографирование; фоторепортажи; шоу-программы».*

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно сведениям из Современного толкового словаря русского языка. Т.Ф. Ефремова, 2000 г., слово «выпускной» имеет несколько смысловых значений: 1) бал, вечер, посвященный выпуску из учебного заведения; 2) связанный с выпуском учащихся из учебного заведения; 3) служащий для выпуска, выхода (воды или какой-либо другой жидкости, газа); 4) выпущенный наружу, высунутый из-под чего-либо; 5) выступающий на поверхности стены, нависающий над ее нижней частью».

Таким образом, слово «выпускной» имеет много значений, что лицом, подавшим возражение, не оспаривается.

Следует отметить, что оценка охраноспособности обозначения осуществляется с учетом всех возможных вариантов смыслового значения словесного элемента «ВЫПУСКНОЙ». Так, наличие нескольких смысловых значений обозначения само по себе способствует вероятности его различного восприятия потребителям. Кроме того, обозначение, вызывающее в сознании потребителя представление об оказываемых услугах через ассоциации, может получить правовую охрану в качестве товарного знака (знака обслуживания).

Мнение о наличии различительной способности оспариваемого обозначения в отношении услуг 41 класса МКТУ подтверждается и практикой Суда по интеллектуальным правам см. дело № СИП-293/2020. В Постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 29.03.2021 по ранее упомянутому делу указано следующее *«Суд первой инстанции счел, что наличие нескольких смысловых значений заявленного обозначения само по себе способствует вероятности его различного восприятия потребителями, в связи с чем пришел к тому выводу, что позиция административного органа, заключающаяся в том, что «другие лексические значения словесного элемента «ВЫПУСКНОЙ» не способствуют иному его восприятию», противоречит логике и не может быть признана*

обоснованной. По мнению суда первой инстанции, Роспатент не учел, что обозначение, вызывающее в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации, может получить правовую охрану в качестве товарного знака (знака обслуживания), в связи с чем вывод Роспатента о том, что обозначение «ВЫПУСКНОЙ» вызывает у потребителей «ассоциации о празднике для выпускников школы, торжественном мероприятии по поводу окончания учебного заведения» и, следовательно, характеризует часть услуг 41-го класса МКТУ, является необоснованным» (см. стр. 11, абз. 2 и 3 вышеупомянутого Постановления).

Принимая во внимание вышеизложенное у коллегии нет оснований для признания оспариваемого товарного знака в отношении оспариваемых услуг 41 класса МКТУ не соответствующим требованиям пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.10.2021, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №813102.