




сходно до степени смешения со знаком «  » по международной регистрации №1122446 с конвенционным приоритетом от 24.01.2012, зарегистрированного на имя OTP Bank Nyrt., Nádor u. 16, Budapest (Венгрия), в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ.

Кроме того регистрация заявленного обозначения, включающего словесный элемент “WINE”, в отношении части услуг 41 класса МКТУ, связанных с образовательно-воспитательной деятельностью, противоречит требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, так как способно ввести потребителя в заблуждение относительно назначения указанных услуг. А регистрация заявленного обозначения в отношении таких услуг как «образование религиозное; прокат игрушек; услуги образовательные, предоставляемые школами; учреждения дошкольные (воспитание); школы-интернаты» противоречит общественным интересам, и поэтому не соответствует требованиям пункта 3(2) статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 05.12.2019.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель отмечает фонетические, семантические и графические отличия между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком по международной регистрации № 1122446, что приводит к отсутствию их ассоциирования друг с другом в целом; более того правообладатель противопоставленного товарного знака известен российскому потребителю в сфере банковских услуг, что исключает возможность смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте;

- в Суде по интеллектуальным правам находится на рассмотрении исковое заявление заявителя о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного знака по международной регистрации №1122446 в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ (дело №СИП-260/2020);

- во избежание нарушения требований пункта 3(2) статьи 1483 Кодекса, заявителем исключены те услуги 41 класса МКТУ, в отношении которых регистрация заявленного обозначения противоречит общественным интересам; кроме того заявителем ограничен перечень заявленных услуг 41 класса МКТУ образовательными услугами, оказываемыми исключительно в связи с осуществлением деятельности винотек, таким образом устранено несоответствие требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении следующего перечня услуг 41 класса МКТУ: *“воспитание в области виноделия; образование в области виноделия; развлечения; академии [обучение] в области виноделия; аренда произведений искусства; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом в области виноделия; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; дискотеки; игры азартные; информация по вопросам воспитания и образования в области виноделия; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; клубы-кафе ночные [развлечение]; обеспечение интерактивное игрой через компьютерную сеть; обучение заочное в области виноделия; обучение практическим навыкам [демонстрация] в области виноделия; обучение в области виноделия при помощи симуляторов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досуга; организация и проведение коллоквиумов в области виноделия; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение] в области виноделия; организация и проведение образовательных форумов в области виноделия неvirtуальных; организация и проведение семинаров в области виноделия; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация конкурсов красоты; организация лотерей; организация показов мод в развлекательных целях; организация спектаклей [услуги импресарио]; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения] в области виноделия; парки аттракционов; передачи*

развлекательные телевизионные; передвижные библиотеки; переподготовка профессиональная; проведение экзаменов в области виноделия; прокат игрушек; прокат оборудования стадионов; радиопередачи развлекательные; развлечение гостей; развлечения; составление программ встреч [развлечение]; тьюторинг в области виноделия; услуги караоке; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги образовательно-воспитательные в области виноделия; услуги репетиторов, инструкторов [обучение] в области виноделия; шоу-программы”.

К возражению приложены следующие дополнительные материалы:

(1) - Копия решения о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018740059;

(2) - Распечатка из открытых реестров в отношении заявки на товарный знак № 2018740059;

(3) - Распечатка из <https://www3.wipo.intymadrid/monitor/en/> в отношении товарного знака по международной регистрации № 1124264;

(4) - Распечатка с сайта <https://translate.academic.ru/>;

(5) - Распечатка с сайта <https://www.otpbank.hu> с переводом и <https://www.otpbank.ru/>;

(6) - Постановление Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 18 июля 2016 года № 2979/06;

(7) - Распечатки с сайта dic.academic.ru;

(8) - Выдержка из Распоряжения Правительства РФ от 10.07.2014 № 1273-р «О Концепции развития выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в Российской Федерации»

Изучив материалы дела и заслушав участника рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (17.09.2018) заявки №2018740059 правовая база для оценки ее охраноспособности 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

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 либо его изготовителя.

Согласно пункту 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Как следует из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о противоречии заявленного обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушают правила орфографии.

Перечень обозначений, приведенный в пункте 37 Правил, не является исчерпывающим.

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.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов

обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.


Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение

simplewine

« » представляют собой сочетание словесных элементов «SMPL» и «WINE», выполненных буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 41 класса МКТУ в цветовом сочетании: «темно-серый, бордовый».



Противопоставленный знак «  » по международной регистрации №1122446 с конвенционным приоритетом от 24.01.2012 является комбинированным, состоит из изобразительного элемента и словесного элемента «simple», выполненного строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана

знаку по международной регистрации №1122446 предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе, в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ. Правообладателем знака является компания OTP Bank Nyrt., Венгрия.

При анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для снятия противопоставления.

Согласно публикации WIPO Gazette №24/2020 от 25.06.2020 заявитель исключил из перечня услуг, в отношении которых действует правовая охрана знака по международной регистрации №1122446 на территории Российской Федерации, услуги 35, 41 классов МКТУ. Следовательно, знак по международной регистрации №1122446 не может быть противопоставлен заявленному обозначению.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных услуг 41 класса МКТУ отсутствуют.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Словесный элемент «WINE», входящий в состав заявленного обозначения, в переводе с английского языка на русский имеет значение вино, винодельческий.

Учитывая ограничение заявителем услуг 41 класса МКТУ теми видами образовательных услуг, которые связаны виноделием, заявителем устранена вероятность введения потребителя в заблуждение относительно назначения испрашиваемых услуг. Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.



Кроме того заявителем исключены из перечня испрашиваемых услуг 41 класса МКТУ «образование религиозное; услуги образовательные, предоставляемые школами; учреждения дошкольные [воспитание]; школы-интернаты». Что касается услуги «прокат игрушек» 41 класса МКТУ, то коллегия отмечает, что она может быть сопутствующей тем услугам 41 класса МКТУ, которым охрана была предоставлена оспариваемым решением (например «прокат оборудования для игр»). Кроме того, коллегия принимает во внимание такие особенности гражданского

оборота как традиционность оформления различными предприятиями детских комнат в магазинах, бизнес-центрах, где при этом осуществляется прокат игрушек. Вместе с тем прокат игрушек не является основным видом деятельности, может сопутствовать либо услуге воспитания, либо развлекательным услугам, услугам розничной продажи. Учитывая деятельность заявителя, в том числе, в сфере розничной продажи, а также в области обеспечения питанием, услуг баров, оказание им услуги 41 класса МКТУ «прокат игрушек» является вспомогательной услугой для организации основных видов деятельности.

Кроме того, коллегия принимает во внимание регистрационную практику Роспатента в отношении знаков, входящих в серию с заявленным обозначением.

simplewine
винотека

simplewine&BAR
винный бар

Так, обозначениям «», «» по заявкам №2018735574, 2018740144 охрана была предоставлена в отношении услуг 41 класса МКТУ без указания норм пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса в качестве основания для отказа.

Таким образом, все вышеизложенные обстоятельства в совокупности свидетельствуют о том, что заявленное обозначение не относится к обозначениям, способным затронуть нравственные интересы определенной группы лиц, и, как следствие, не противоречит общественным интересам. Следовательно, оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса в данном случае не имеется.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 04.06.2020, изменить решение Роспатента от 05.12.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018740059.