

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 25.06.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «НАШ КРЫМ СЕРВИС», Республика Крым (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019728303, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке № 2019728303, поданной 13.06.2019, было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 43 и 44 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 26.08.2020 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019728303 в отношении заявленных услуг 44 класса МКТУ с указанием элементов «PARK» и «RESORT» в качестве неохраняемых на

основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса (слово «PARK» в переводе с английского языка на русский язык означает «парк», «RESORT» в переводе с английского языка на русский язык означает «КУРОРТ», см. <https://translate.google.ru/>). В отношении услуг 43 класса МКТУ в регистрации товарного знака отказано по причине его несоответствия требованиям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса. В заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком



«*La Scuola Internazionale di Cucina Italiana*» по международной регистрации № 1018212 (конвенциональный приоритет от 21.07.2009), зарегистрированным на имя ALMA S.R.L. SCUOLA INTERNAZIONALE DI CUCINA ITALIANA, Италия, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации в отношении услуг 43 класса МКТУ – «временное проживание» с указанием элемента «LA SCUOLA INTERNAZIONALE DI CUCINA ITALIANA» в качестве неохраняемого.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.06.2021 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 26.08.2020.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель согласен с решением Роспатента в части предоставления правовой охраны для услуг 44 класса МКТУ, а также в части признания слов «PARK» и «RESORT» неохраняемыми элементами товарного знака;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по визуальному, фонетическому и семантическому признакам сходства;

- слово «ALMA» является полисемичным, поскольку является названием реки в Крыму, а также эпитетом по отношению богиням, применяемым римскими поэтами.

- позиция заявителя подтверждается решениями Роспатента в отношении товарных знаков (обозначений) со словесными элементами «СТАРТ» и «START», «PROFILE» и «PROFIL», а также актами Суда по интеллектуальным правам в отношении товарных знаков (обозначений) со словесными элементами «Гринн ЛИНИЯ» и «ЛИНИЯ», товарных знаков (обозначений) со словесными элементами «ОМЕГА» и «AMEGA».

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019728303 и принять решение о его государственной регистрации в качестве товарного знака в отношении услуг 43 и 44 классов МКТУ на основании поданной заявки № 2019728303.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (13.06.2019) поступления заявки № 2019728303 правовая база для оценки охранных способностей 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 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившим 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, в частности, 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.

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.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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.

В соответствии с пунктом 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.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

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.

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, 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 обозначение «» является комбинированным, имеет форму круга, внутри которого расположен фантастический изобразительный элемент и слова «ALMA», «PARK» и «RESORT», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в две строки. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 43 и 44 классов МКТУ, указанных в заявке.

Правомерность вывода Роспатента о несоответствии слов «PARK» и «RESORT» пункту 1 статьи 1483 Кодекса, основанная на их смысловом значении, заявителем не оспаривается.

Заявитель оспаривает вывод о несоответствии заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса в связи с противопоставлением знака международной регистрации № 1018212.



ALMA

*La Scuola Internazionale
di Cucina Italiana*

Противопоставленный знак «» по международной регистрации № 1018212 (конвенционный приоритет от 21.07.2009) является комбинированным, включает стилизованное изображение здания, а также слова «ALMA» и «LA SCUOLA INTERNAZIONALE DI CUCINA ITALIANA», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в три строки и

расположенные справа от изобразительного элемента. Правовая охрана данного знака действует на территории Российской Федерации в отношении услуг 43 класса МКТУ «временное проживание» с указанием слов «LA SCUOLA INTERNAZIONALE DI CUCINA ITALIANA» в качестве неохраняемых элементов знака.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что имеет место совпадение входящего в их состав словесного элемента «ALMA», являющегося основным индивидуализирующим элементом каждого из обозначений.

Иные слова заявленного обозначения («PARK» – парк, «RESORT» – курорт), а также противопоставленного товарного знака («LA SCUOLA INTERNAZIONALE DI CUCINA ITALIANA» – международная школа итальянской кухни) не составляют со словом «ALMA» грамматически связанный конструкции, в связи с чем не рассматриваются как составляющие с ним словосочетания.

Следует принимать во внимание, что при сравнительном анализе комбинированных обозначений устанавливается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения (см. пункт 44 Правил, а также пункт 162 Постановления Пленума ВС РФ № 10 от 23.04.2019 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В заявлном обозначении, а также противопоставленном товарном знаке сильным элементом является слово «ALMA» (в переводе с итальянского языка – душа, см. <https://www.lingvolve.com/ru-ru/translate/it-ru/ALMA>), поскольку именно оно формирует образ обоих обозначений в целом и обуславливает их запоминание потребителями. Элементы «PARK», «RESORT», «LA SCUOLA INTERNAZIONALE DI CUCINA ITALIANA» являются неохраняемыми, следовательно, не несут индивидуализирующей нагрузки.

С учетом сказанного, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение,

обуславливает смысловое сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака.

Довод возражения о разном смысловом значении сопоставляемых обозначений, основанный на полисемичности элемента «ALMA», неубедителен, поскольку в обоих случаях использовано одно и то же слово, грамматически и визуально не связанное с другими элементами знаков, что не предполагает разное восприятие этого слова в каждом из случаев.

Совпадение части «ALMA» в сравниваемых обозначениях обуславливает сходство сравниваемых словесных обозначений также и по фонетическому критерию (наличие совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; наличие совпадающих слогов; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; вхождение одного обозначения в другое).

Графические отличия, имеющиеся в исполнении заявленного обозначения и рассматриваемого противопоставленного товарного знака, имеют второстепенное значение и не приводят к выводу о возможности признания их несходными, поскольку вывод о фонетическом и смысловом сходстве является достаточным для признания сходства обозначений в целом, несмотря на их визуальные отличия.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации № 1018212 являются сходными, поскольку ассоциируются в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сравнительный анализ перечней услуг, указанных в заявке № 2019728303, и услуг, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного товарного знака, показал следующее.

Заявленные услуги «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; мотели; пансионы; пансионы для животных; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги

кемпингов; ясли детские» представляют собой услуги гостиниц и предоставления помещений, в частности, для размещения (проживания). По всем признакам однородности данные услуги однородны услуге «*временное проживание*» 43 класса МКТУ, имеющейся в перечне противопоставленной регистрации.

Остальные услуги 43 класса МКТУ заявленного перечня (*закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; украшение еды; украшение тортов; услуги баров; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов *вашоку*; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба")* относятся к услугам общественного питания и снабжения продовольственными товарами, сопутствуют деятельности по обеспечению размещения/временного проживания.

Так, под размещением/временным проживанием следует понимать деятельность по предоставлению услуг для ночлега, включая санитарно-гигиеническое оборудование. Такую деятельность осуществляют гостиницы, отели, гестхаузы, апартотели и т.п. (см. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53423-2009 «Туристские услуги. Гостиницы и другие средства размещения туристов. Термины и определения»). Указанные предприятия, в большинстве случаев, оказывают также услуги питания, что может быть проиллюстрировано предложениями таких предприятий по размещению с завтраком, либо по размещению с питанием по системам «пансион», «полупансион» и т.п.

Следует учитывать, что оказание услуг по предоставлению питания осуществляется гостиницами, отелями и другими предприятиями данной сферы как в форме услуг для проживающих, так и в иной форме – на собственной территории, но в качестве самостоятельной услуги, получение которой не ограничивается кругом проживающих.

С учетом вышеизложенного сравниваемые услуги имеют общий круг потребителей и условия оказания, являются взаимодополняемыми. В связи с изложенным коллегия считает обоснованным вывод оспариваемого решения о наличии вероятности смешения сравниваемых обозначения и товарного знака в отношении всех услуг 43 класса МКТУ, указанных в заявке.

Таким образом, заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком по международной регистрации № 1018212 в отношении однородных услуг, следовательно, оно не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса в соответствующей части.

В отношении довода заявителя о прецедентах регистрации товарных знаков, следует отметить, что каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая.

Резюмируя сказанное, коллегия не находит оснований для изменения оспариваемого решения.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.06.2021,
оставить в силе решение Роспатента от 26.08.2020.**