

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), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.04.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ОКТАНТ», г. Самара (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019747396, при этом установлено следующее.

Обозначение «

» по заявке №2019747396, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.09.2019, было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 43 классов МКТУ.

В соответствии с просьбой заявителя от 17.09.2020 в перечень товаров и услуг внесены изменения, путем его сокращения до услуг 43 класса МКТУ «услуги баров».

Роспатентом 23.12.2020 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019747396 в отношении испрашиваемых для регистрации услуг 43 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех услуг 43 класса МКТУ «услуги баров», в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, ввиду его несоответствия требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ТУРБАЗА» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на видовое наименование организации (Турбаза – туристская база – комплекс сооружений для размещения, питания и культурно-бытового обслуживания туристов, см. Интернет-словари).

Кроме того, установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «**ВЕТЕРОК**» по свидетельству №224549, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «МИР-2000», Москва, в отношении услуг 42 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 43 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 15.04.2021, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- вывод о том, что часть обозначения «Турбаза» является неохраняемым элементом, указывающим на видовое наименование организации, является ошибочным, поскольку заявленное обозначение «Турбаза Ветерок» представляет собой сочетание, несущее не определенную семантику – обозначающую вид организации, направление ее деятельности, а является оригинальным названием Бара «Турбаза Ветерок», расположенного в историческом центре города Самары, и не имеющего ничего общего с организацией отдыха туристов;

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

- до подачи заявки на регистрацию товарного знака заявителем проведена огромная работа по популяризации своего средства индивидуализации и формированию в сознании потребителя ассоциации такого визуального и фонетического исполнения слов «Турбаза Ветерок» именно в отношении услуг бара. Можно смело утверждать, что заявитель на данный момент является широко известной компанией в своей сфере деятельности;

- срок действия противопоставленного товарного знака по свидетельству № 224549 истек 07.05.2021.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение от 15.04.2021, отменить решение Роспатента от 23.12.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019747396.

Заявителем были представлены ссылки на публикации в сети Интернет:
<https://sgpress.ru/news/90781>, <https://bigvill.ru/city/59682-esli-u-vashego-bara-tusovka-nakotoruyu-prihodit-40-politsejskih-chto-s-etim-delat/>, <https://bigvill.ru/food/49049-novoe-mesto-barturbazaveterok/>, https://drugoigorod.ru/new_pub_on_kuybysheva/,
<https://www.sports.ru/tribuna/blogs/lipuchayamouse/2768184.html>,
<https://volga.news/article/476633.html>,
<https://www.youtube.com/watch?v=mZdGt11EP2I>,
https://www.youtube.com/watch?v=J5ij_fq7ZlQ,
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0.ru#%D0%9E_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5,
<http://top50.smr.sobaka.ru/vote/breakthrough/92161>,
<http://www.barproof.ru/participants/761/>, <https://bigvill.ru/news/2020/02/06/sostavlen-spisok-samyhpopulyarnyh-barovrestoranov-i-tts-samary/1/>,
<https://ru.restaurantguru.com/Turbaza-Veterok-Samara>,
https://otzovik.com/reviews/bar_turbaza_veterok_russia_samara/,
https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g298521d13423934-

ReviewsTurbaza_VeterokSamara_Samara_Oblast_Volga_District.html, а также фотографии наград.

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 20.05.2021 об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 15.04.2021, оставлении в силе решения Роспатента от 23.12.2020.

Не согласившись с указанным решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 20.05.2021 об отказе в удовлетворении возражения против отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019747396.

Судебная коллегия пришла к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований, поскольку заявитель согласился с несоответствием заявленного обозначения требования пункта 1 статьи 1483 Кодекса, а правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 224549 прекращена.

Суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение Общества с ограниченной ответственностью «ОКТАНТ».

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

С учетом даты (23.09.2019) поступления заявки № 2019747396 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1, 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.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраемые 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.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

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.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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 обозначение «» по заявке № 2019747396 выполнено заглавными и строчными буквами русского алфавита в оригинальной графической проработке таким образом, что слово «ТУРБАЗА» выполнено более мелким по отношению к слову «ВЕТЕРОК» и располагается на периферии. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 43 класса МКТУ «услуги баров».

При повторном рассмотрении возражения коллегия руководствовалась указанными в акте судебного органа обстоятельствами, а именно: согласием заявителя с признанием словесного элемента «ТУРБАЗА» заявленного обозначения неохраняемым элементом, а также прекращением правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству № 224549.

Как было установлено ранее, словесный элемент «ТУРБАЗА» не является фантазийным, означает: учреждение в зонах развитого природного туризма, совмещающее функции гостиницы и организатора туристических мероприятий в окрестностях (см. <https://academic.ru>). Иными словами, данное слово содержится в словарях и имеет самостоятельное семантическое значение - является

наименованием организации, следовательно, не обладает различительной способностью по отношению к услугам 43 класса МКТУ «услуги баров».

С точки зрения роли элементов в заявленном обозначении слово «ТУРБАЗА» находится в верхней части композиции, выполнен небольшим шрифтом, выполняет поясняющую функцию, не занимает доминирующего положения, следовательно, может быть признан неохраняемым элементом товарного знака на основании абзаца шестого пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается иных обстоятельств, которые явились основанием для признания судом недействительным ранее принятого решения Роспатента от 20.05.2021, коллегия отмечает следующее.

Согласно публикации от 22.12.2021 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров» № 24/2021 в отношении противопоставленного товарного знака имеется запись о прекращении правовой охраны товарного знака в связи с истечением срока действия исключительного права на товарный знак.

Таким образом, оснований для отказа в предоставлении правовой охраны обозначению заявителя в отношении испрашиваемых им услуг 43 класса МКТУ более не имеется.

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.04.2021, отменить решение Роспатента от 23.12.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019747396.