


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 23.03.2017, поданное ООО «Эвент Консалтинг Сервис», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015702735, при этом установила следующее.



Обозначение «  » по заявке №2015702735 заявлено 05.02.2015 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 16 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ.

Роспатентом 07.10.2016 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015702735 в отношении всех заявленных товаров и услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому товарный знак не соответствует требованиям пунктов 6, 1 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что словесные элементы «CONSULTING» (в переводе с английского языка «консультирующий; консультационный») и «SERVICE» (в переводе с английского языка «работа, служба, учреждение, подразделение») являются неохраняемыми элементами товарного знака, поскольку указывают на назначение заявленных товаров и услуг.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:

- «EVENT» по свидетельству №494156 [1] с приоритетом от 04.06.2012, зарегистрированным на имя Ипсен Фарма С.А.С., Франция для услуг 42 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 42 класса МКТУ;

- «EVENT», «EVENTS», «ИВЕНТ», «ИВЕНТС» по свидетельствам №№516534, 517318, 504382, 516535 [2-5] (с приоритетом от 08.10.2012), зарегистрированными на имя ООО «ИНТЭК», Санкт-Петербург, для товаров и услуг 16, 35, 41 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 16, 35, 41 классов МКТУ;

- «EVENT» по заявке №2015702373 [6], поданной 02.02.2015 Регуш Д.Н., Москва для товаров и услуг 16, 35, 41, 42 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 16, 35, 41, 42 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.03.2017 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель выражает согласие с невозможностью регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 16, 35 и 42 классов МКТУ;

- в отношении части заявленных услуг 41 класса МКТУ, непосредственно связанных с организацией различных развлекательных, спортивных и культурных мероприятий, словесный элемент «EVENT» должен быть включен в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента, поскольку вошел во всеобщее употребление для индивидуализации подобных услуг («EVENT» - «событие», «мероприятие», «соревнование», «происшествие», «случай»);

- изложенные доводы нашли свое подтверждение в решении экспертизы по противопоставленной заявке №2015702373, в отношении которой был зарегистрирован товарный знак по свидетельству №593305 с указанием слова «event» в качестве неохраняемого элемента для услуг 41 класса МКТУ «аренда спортивных площадок; аренда теннисных кортов; игры азартные; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; организация лотерей; организация спортивных состязаний; предоставление оборудования для караоке; парки

аттракционов; предоставление полей для гольфа; предоставление услуг игровых залов; проведение фитнес-классов; программирование спортивных состязаний; прокат аудиооборудования; прокат видеомэгнитофонов; прокат игрушек; прокат оборудования для игр; прокат оборудования стадионов; прокат радио- и телевизионных приемников; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги казино [игры]; услуги спортивных лагерей»;

- наиболее значимым с точки зрения индивидуализации в заявленном обозначении является оригинальный изобразительный элемент, который выполнен в цвете и занимает значительно больше места по площади, чем любой из словесных элементов.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении услуг 41 класса МКТУ «аренда спортивных площадок; аренда теннисных кортов; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; воспитание физическое; дискотеки; игры азартные; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; киностудии; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес тренировки]; клубы-кафе ночные; мюзик-холлы; написание музыки; обеспечение интерактивное игрой через компьютерную сеть; обучение гимнастике; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досуга; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация конкурсов красоты; организация лотерей; организация показов мод в развлекательных целях; организация спектаклей [услуги импресарио]; организация спортивных состязаний; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; парки аттракционов; передачи развлекательные телевизионные;

предоставление полей для гольфа; предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; представления театрализованные; представления театральные; проведение фитнес-классов; программирование спортивных состязаний; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеомэгнитофонов; прокат декораций для шоу-программ; прокат звукозаписей; прокат игрушек; прокат кинопроекторов и кинооборудования; прокат оборудования для игр; прокат оборудования стадионов; прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий; прокат радио- и телевизионных приемников; прокат снаряжения для подводного погружения; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; прокат театральных декораций; радиопередачи развлекательные; развлечения гостей; развлечения; служба новостей; составление программ встреч [развлечение]; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги диск-жокеев; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги казино [игры]; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги музеев [презентация, выставки]; услуги образовательно-воспитательные; услуги оркестров; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги спортивных лагерей; услуги студий записи; фотографирование; фоторепортажи; цирки; шоу-программы» с включением словесных элементов «EVENT», «CONSULTING», «SERVICE» в качестве неохраняемых.

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

С учетом даты (05.02.2015) поступления заявки №2015702735 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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.

Согласно пункту (2.3.2.3) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указание веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

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

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 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:


- 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, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение «», включающее оригинальный изобразительный элемент в виде стилизованного цветка, образованного четырьмя фигурами в форме бумеранга голубого, оранжевого, фиолетового и зеленого цветов. Справа от изобразительного элемента размещены словесные элементы «EVENT», «CONSULTING», «SERVICE», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Словесные элементы размещены на трех строках друг под другом.

Заявитель скорректировал перечень услуг, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, ограничив его услугами 41 класса МКТУ, связанными с организацией спортивных и культурно-развлекательных мероприятий (скорректированный перечень приведен выше в тексте данного заключения).

Кроме того, заявитель выразил согласие с выводом экспертизы о невозможности регистрации товарного знака по заявке №2015702735 в отношении товаров 16, 35 и 42 классов МКТУ. В этой связи коллегия не анализировала заявленное обозначение на предмет сходства до степени смешения в отношении товаров 16, 35 и 42 классов МКТУ с товарными знаками [1-6].

Также заявитель не оспаривает в возражении вывод экспертизы о неохраноспособности словесных элементов «CONSULTING» (в переводе с английского языка «консультирующий; консультационный»), «SERVICE» (в переводе с английского языка «работа, служба, учреждение, подразделение»).

Анализ словесного элемента «EVENT» на предмет его охраноспособности по отношению к заявленному перечню услуг 41 класса МКТУ, показал следующее.

Слово «EVENT» является лексической единицей английского языка, которая переводится на русский язык как: 1. случай, событие, происшествие; 2. исход, результат; 3. номер (в программе состязаний); 4. соревнование по определенному виду спорта (см. Англо-русский словарь, В.К. Мюллер, Государственное издательство иностранных и национальных словарей, Москва -1956, с. 217).


Событие – то, что произошло, то или иное значительное явление, факт общественной, личной жизни (см. Толковый словарь русского языка, С.И. Ожегов, Н.Ю.Шведова, Москва, «АЗЪ», 1993, с. 766).

Слово «EVENT» (событие, случай, соревнование) не образует со словесными элементами «CONSULTING» (консультационный) и «SERVICE» (работа, учреждение) словосочетания, при этом размещение слов на разных строках усугубляет их восприятие в качестве самостоятельных элементов обозначения.

Таким образом, с учетом приведенных значений усматривается, что слово «EVENT» в отношении заявленных услуг 41 класса МКТУ может восприниматься как указание на их вид, а именно как указание на спортивное соревнование.

Кроме того, в настоящее время слово «EVENT» широко используется в смысле «событие»/«мероприятие» (см. сеть Интернет), в связи с чем для любого проводимого мероприятия в области спорта, культуры, развлечений, данный словесный элемент также способен характеризовать это мероприятие с точки зрения вида.



Следует отметить, что обозначение «  » по противопоставленной заявке №2015702373 [6] зарегистрировано в качестве товарного знака (свидетельство №593305) с включением словесного элемента «EVENT» в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента для услуг 41 класса МКТУ «аренда спортивных площадок; аренда теннисных кортов; игры азартные; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; организация лотерей; организация спортивных состязаний; предоставление оборудования для караоке; парки аттракционов; предоставление полей для гольфа; предоставление услуг игровых залов; проведение фитнес-классов; программирование спортивных состязаний; прокат аудиооборудования; прокат видеомагнитофонов; прокат игрушек; прокат оборудования для игр; прокат оборудования стадионов; прокат радио- и телевизионных приемников; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги казино [игры]; услуги спортивных лагерей».

Кроме того, в отношении услуг 41 класса МКТУ имеются иные зарегистрированные товарные знаки, в которых слову «EVENT» не предоставлена

самостоятельная правовая охрана (в частности, товарные знаки:



свидетельству №579441,



по свидетельству №617150,



свидетельству

№615148,



Creative Force
event & advertising management

по

свидетельству

№603835,



по свидетельству №529173).

Предоставление правовой охраны словесному элементу «EVENT» одному лицу является недопустимым, поскольку способно привести к ущемлению прав иных участников гражданского оборота на использование этого элемента для обозначения услуг.

Таким образом, словесный элемент «EVENT» по отношению к заявленным услугам 41 класса МКТУ не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, в связи с чем может быть включен в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента.

В решении Роспатента также приведены доводы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, что обосновано наличием ранее зарегистрированных на имя иных лиц сходных до степени смешения товарных знаков [2-6].

Противопоставленные словесные товарные знаки «EVENT» по свидетельству №516535, «ИВЕНТ» по свидетельству №517318, «EVENTS» по свидетельству №516534 зарегистрированы в отношении услуг 41 класса МКТУ «публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; редактирование текстов, за

исключением рекламных; услуги переводчиков; услуги по написанию сценариев». Указанные услуги не являются однородными услугам 41 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения (услуги, связанные с организацией спортивных и культурно-развлекательных мероприятий), поскольку сопоставляемые услуги относятся к различному роду, имеют различное назначение и круг потребителей.

Что касается противопоставленных товарных знаков «ИВЕНТС» по

свидетельству №504382 и «» по свидетельству №593305, то при проведении их сопоставительного анализа с заявленным обозначением



«» было установлено следующее.

Как было установлено выше словесный элемент «EVENT» является неохраноспособным в отношении заявленных услуг 41 класса МКТУ.

Указанное исключает основания для вывода о сходстве сравниваемых обозначений в целом на основании неохраняемого словесного элемента «EVENT» заявленного обозначения и фантазийного слова «ИВЕНТС» противопоставленного товарного знака по свидетельству №504382 или также неохраняемого словесного элемента «EVENT» товарного знака по свидетельству №593305.

В связи с изложенным товарные знаки по свидетельствам №№516535, 517318, 516534, 504382, 593305 не являются препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в рамках требований пункта б статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных услуг 41 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.03.2017, отменить решение Роспатента от 07.10.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015702735.