

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 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 11.01.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «СТАР», город Новосибирск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019725851, при этом установила следующее.



Обозначение » по заявке №2019725851 подано 31.05.2019 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 41, 43 классов МКТУ.

Роспатентом 15.09.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019725851 в отношении всех заявленных услуг.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлены следующие обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «irish pub» (англ. – ирландский бар, см. Интернет <https://translate.google.ru/#view=home&op=translate&sl=auto&tl=ru&text=irish%20bar>) в силу своего семантического значения является неохраняемым элементом обозначения, так как представляет собой видовое наименование предприятия и указывает на вид и назначение услуг 41, 43 классов МКТУ.

Основания для отказа предусмотренные пунктом 3 (1, 2) статьи 1483 Кодекса, сняты с учетом изменений внесенных в перечень заявленных услуг 41, 43 классов МКТУ.

Кроме того выявлено сходство до степени смешения заявленного обозначения со следующими товарными знаками:



[1] «» по свидетельству № 392206 с приоритетом от 17.09.2007, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "ВЕСТ КОЛЛ СПб", 199226, Санкт-Петербург, Галерный пр-д, д.3 в отношении однородных услуг 41, 43 классов МКТУ;

[2] «KLEVER», [3] «КЛЕВЕР» по свидетельствам №404518 с приоритетом от 08.12.2008, № 183279 с приоритетом от 06.05.1998, зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью "Санкт-Петербургский молочный завод "Пискаревский", 195253, Санкт-Петербург, Лапинский пр-кт, 3, в отношении однородных услуг 42, 43 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 43 класса МКТУ;



- [4] « _____ » по свидетельству № 378065 с приоритетом от 07.11.2007, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Наше Радио", 123060, Москва, ул. Народного Ополчения, д.39, корп.2 в отношении услуг 41 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 41 класс МКТУ;

CLEVERCLUB

-[5] « _____ » по свидетельству № 550840 с приоритетом от 11.06.2014, зарегистрированным на имя Автономной некоммерческой организации развития культурного и творческого потенциала личности "КЛЕВЕР КЛАБ", 115184, Москва, ул. М. Полянка, д. 7, стр. 5 в отношении услуг 41, 43 классов МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 41, 43 классов МКТУ.

Таким образом, обозначение по заявке №2019725851 не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, так как не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.01.2021 поступило возражение на решение Роспатента, в котором заявитель выражает согласие с указанием словесного элемента «IRISH PUB» в качестве неохраняемого. В то же время заявитель не согласен со сходством до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-5]. Владелец товарного знака [1] по данным ЕГРЮЛ прекратил свою деятельность в качестве юридического лица, вследствие чего данное противопоставление должно быть снято. Владельцы товарных знаков [2-5] в соответствующих выписках ЕГРЮЛ не имеют ОКВЭД-ов соответствующих

услугам баров, ресторанов и кафе. Таким образом, по мнению заявителя, отсутствует вероятность смешения сравниваемых обозначений.

На основании вышеизложенного в возражении выражена просьба отменить решение Роспатента от 15.09.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019725851 в отношении всех указанных в ней услуг.

В подтверждение изложенных доводов к материалам возражения приложены следующие документы:

1. Копия решения от 15.09.2020 г. об отказе в государственной регистрации товарного знака;
2. Документ, подтверждающий уплату пошлины;
3. Выписка из ЕГРЮЛ ООО «ВЕСТ КОЛЛ Спб»;
4. Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Санкт-Петербургский молочный завод «Пискаревский»;
5. Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Наше радио»;
6. Выписка из ЕГРЮЛ Автономная некоммерческая организация культурного и творческого потенциала личности.

Заявитель, уведомленный в установленном порядке о дате и времени рассмотрения возражения, на заседание коллегии не явился, ходатайств об отложении рассмотрения возражения не направлял. Уведомление о принятии возражения к рассмотрению (идентификатор – 12599354256942) вручено адресату 03.02.2021 года. Неявка уведомленного надлежащим образом участника спора не является основанием для переноса рассмотрения возражения.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (31.05.2019) поступления заявки № 2019725851 на регистрацию в качестве 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 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.

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 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.

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 настоящем пункте, 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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



« » является комбинированным, состоит из словесных и изобразительных элементов. Элементы изображены в фигуре волнообразной формы. В середине в белом круге расположен лист клевера с тремя лепестками зеленого цвета на зеленой ножке. Словесный элемент CLEVER расположен сверху в большом зеленом круге, выполнен заглавными латинскими буквами стандартного шрифта, Словесные элементы «Irish Pub» выполнены стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и расположены в нижней части круга. Регистрация обозначения по заявке №2019725851 испрашивается в отношении следующих услуг 41 класса МКТУ «дискотеки; клубы-кафе ночные [развлечение]; услуги караоке» и 43 класса МКТУ «кафе; рестораны; услуги баров». Обозначение выполнено в сочетании белого, зеленого, темно-зеленого цветов.



[1] « »

Противопоставленный комбинированный товарный знак по свидетельству № 392206 с приоритетом от 17.09.2009 состоит из словесных элементов «CLEVER teleconstructor», выполненных буквами латинского алфавита; «КЛЕВЕР телеконструктор», выполненных буквами русского алфавита, а также из изобразительного элемента в виде листка клевера в окружности. Товарный знак зарегистрирован, в том числе, в отношении услуг 41, 43 классов МКТУ. Товарный знак выполнен в сочетании зеленого и серого цветов. Словесный элемент “Телеконструктор” указан в качестве неохраняемого для части услуг 42 класса, а именно "размещение веб-сайтов, создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц".

[2] « **KLEVER** »

Противопоставленный словесный товарный знак по свидетельству № 404518 с приоритетом от 08.12.2008 выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован, в том числе, в отношении услуг 42, 43 классов МКТУ.

[3] « **КЛЕВЕР** »

Противопоставленный словесный товарный знак по свидетельству № 183279 с приоритетом от 06.05.1998 выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован, в том числе, в отношении услуг 42 класса МКТУ.

[4] «  »

The image shows a logo for 'Клевер клуб'. It features a green four-leaf clover on the left, with a green leaf-like shape extending to the right. Below the clover, the word 'Клевер' is written in a light green, sans-serif font, and 'клуб' is written in a darker green, sans-serif font. The entire logo is underlined.

Противопоставленный комбинированный товарный знак по свидетельству № 378065 с приоритетом от 07.11.2007 состоит из словесного элемента «КЛЕВЕРКЛУБ», выполненного буквами русского алфавита, а также из изобразительного элемента в виде листка клевера. Товарный знак зарегистрирован, в том числе, в отношении услуг 41 классов МКТУ. Товарный знак выполнен в сочетании белого, зеленого и серого цветов.

[5] « **CLEVERCLUB** »

Противопоставленный словесный товарный знак по свидетельству № 550840 с приоритетом от 11.06.2014 выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 41, 43 класса МКТУ.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-5] показал следующее.

Заявленное обозначение является комбинированным. В комбинированных обозначениях наиболее сильным элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается потребителем и подлежит воспроизведению. Следовательно, основным индивидуализирующим элементом в заявленном обозначении является словесный элемент «CLEVER».

В противопоставленных комбинированных товарных знаках [1, 4] доминирующими элементами являются словесные элементы «CLEVER КЛЕВЕР» и «КЛЕВЕРКЛУБ» соответственно.

Товарные знаки [2, 3, 5] являются словесными и состоят исключительно из элементов «KLEVER», «КЛЕВЕР», «CLEVERCLUB» соответственно.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 5] обусловлено полным вхождением словесного элемента «CLEVER» обозначения по заявке №2019725851 в противопоставленные товарные знаки.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [2, 3] обусловлено фонетическим сходством словесного элемента «CLEVER» обозначения по заявке №2019725851 со словесными элементами «KLEVER», «КЛЕВЕР» противопоставленных товарных знаков.

В противопоставленных товарных знаках [4, 5] словесные элементы «КЛЕВЕРКЛУБ», «CLEVERCLUB» представляют собой сложносоставные слова, в которых часть слова “КЛУБ”, “CLUB” является слабой, так как указывает на видовое наименование организации. При этом основной индивидуализирующий элемент заявленного обозначения «CLEVER» фонетически тождественен оригинальной части противопоставленных товарных знаков [4, 5], что обуславливает их сходство.

Что касается семантического критерия, то словесный элемент «CLEVER» в переводе с английского языка на русский имеет значение «умный, хитрый, ловкий». Вместе с тем, присутствие в заявленном обозначении изобразительного элемента в виде листа клевера позволяет воспринимать его в качестве транслитерации буквами латинского алфавита русского слова «КЛЕВЕР».

Противопоставленные товарные знаки [1, 4] также содержат в своем составе изображения листа клевера. Остальные противопоставления также содержат название «КЛЕВЕР», выполненное буквами русского или латинского алфавита. Таким образом, смысловое восприятие сравниваемых обозначений может сводиться к названию растения.

С точки зрения графического критерия, наличие изобразительного элемента в виде листа растения лишь усиливает сходство восприятия сравниваемых обозначений друг с другом.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о сходстве обозначения по заявке №2019725851 в целом с противопоставленными товарными знаками [1-5].

Анализ однородности услуг 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки №2019725851, и услуг, перечисленных в перечне противопоставленных товарных знаков [1-5], показал следующее.

Услуги 41 класса МКТУ *“дискотеки; клубы-кафе ночные [развлечение]; услуги караоке”* заявленного обозначения являются в части тождественными, в части однородными услугам 41 класса МКТУ *“дискотеки; организация балов; организация досугов; мюзик-холлы; клубы-кафе ночные”* противопоставленного товарного знака [1], услугам 41 класса МКТУ *“дискотеки; дискотеки; клубы-кафе*

ночные [развлечение]; услуги караоке; организация досугов ” противопоставленных товарных знаков [4], [5].

Услуги 43 класса МКТУ *«кафе; рестораны; услуги баров»*, указанные в перечне заявки №2019725851, представляют собой услуги обеспечения питанием и являются однородными услугам 43 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1, 2, 5], услугам 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [3].

Сравниваемые услуги являются, в основном, тождественными друг другу, в остальной части соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одинаковое назначение, условия оказания и круг потребителей.

Таким образом, коллегия приходит к выводу о сходстве до степени смешения обозначения по заявке №2019725851 и противопоставленных товарных знаков [1-5] в отношении испрашиваемых услуг 41, 43 классов МКТУ.

Что касается доводов заявителя об отсутствии у владельцев противопоставленных товарных знаков ОКВЭД-ов, соответствующих испрашиваемым услугам, то данное обстоятельство не является основанием для снятия противопоставлений.

В отношении довода заявителя о том, что правообладатель противопоставленного товарного знака [1] прекратил свое существование в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ, коллегия отмечает следующее.

Указанное заявителем обстоятельство согласно пункту 1(4) статьи 1514 Кодекса является основанием для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака по заявлению любого лица. На дату рассмотрения возражения, такого заявления в Федеральную службу промышленной собственности не поступало. Правовая охрана товарного знака не прекращена, следовательно, у коллегии отсутствуют основания для снятия противопоставления с товарным знаком [1].

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.01.2021, оставить в силе решение Роспатента от 15.09.2020.

