

## 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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 24.09.2020 возражение, поданное ООО «ДАЙ ПЯТЬ», г. Пермь (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019719217, при этом установила следующее.



Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2019719217 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 23.04.2019 испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 41, 43 и 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение, состоящее из словосочетания “ДАЙ ПЯТЬ”, выполненного буквами русского алфавита в цветном исполнении, под которым расположено словосочетание “детский сад”.

Решение Роспатента от 03.07.2020 о государственной регистрации товарного знака было принято в отношении части услуг 43 и 45 классов МКТУ. Для другой части услуг заявленному обозначению было отказано на основании его несоответствия требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент

«детский сад» - учреждение для общественного воспитания детей дошкольного возраста, см. Большой Энциклопедический словарь. 2000, в силу своего семантического значения является неохраняемым элементом обозначения в отношении части заявленных услуг, поскольку указывает на видовое наименование организации, вид и назначение услуг. Исходя из выше изложенного, в отношении части услуг, не относящихся к услугам детских садов, таких как, например: 43 класса МКТУ - базы отдыха; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; пансионы; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги личного повара; 45 класса МКТУ - прокат вечерней одежды; прокат одежды; услуги консьержей; услуги социальных сетей онлайн, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака/знака обслуживания, поскольку такая регистрация способна ввести потребителей в заблуждение относительно вида и назначения услуг.

Кроме того, в заключении экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком «Дай пять» по свидетельству №688739 [1] с более ранним приоритетом, зарегистрированным на имя Арифулиной Линуры Миясовны, 111558, Москва, Федеративный пр-кт, 34, корп. 1, кв. 42, в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ, а также услуг 41 класса МКТУ «клубы-кафе ночные» являющихся однородными части заявленных услуг 43 класса МКТУ «информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги личного повара». При сопоставительном анализе сравниваемых обозначений в соответствии с признаками фонетического сходства очевидно фонетическое тождество словесных элементов «Дай пять» и «Дай пять», в связи с чем сравниваемые обозначения квалифицируются экспертизой как тождественные по фонетическому критерию оценки сходства обозначений. При оценке однородности заявленных услуг 41 класса МКТУ услугам 41, 43 классов МКТУ, для которых зарегистрирован

противопоставленный товарный знак №688739, экспертизой было установлено, что они соотносятся между собой как родовые и видовые.

Также экспертизой отмечено, что услуги 41 класса МКТУ (представленные заявителем в скорректированном перечне) «воспитание физическое; услуги спортивных лагерей; услуги образовательно-воспитательные; учреждения дошкольные (воспитание)» являются однородными услугами 41 класса МКТУ, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №688739, таким как «организация и проведение мастер-классов (обучение); организация конкурсов (учебных); организация досуга», поскольку они относятся к одной родовой группе услуг.

При этом экспертиза указывает, что степень однородности товаров и услуг тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему.

- отказ в регистрации товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса не правомерен, так как, несмотря на наличие сходства обозначений, услуги, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, не однородны услугам, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак;

- услуги 41 класса МКТУ - воспитание физическое; услуги образовательно-воспитательные; услуги спортивных лагерей; учреждения дошкольные [воспитание] относятся к образовательно-воспитательной деятельности, направлены на общее развитие детей дошкольного возраста, их потребителями является специальный круг - родители и дети;

- услуги 41 класса МКТУ противопоставленного товарного знака - «организация и проведение мастер-классов (обучение); организация конкурсов

(учебных); организация досуга» - это услуги в сфере массовых коммуникаций, предназначенные для организации культурного досуга широкого круга потребителей;

- поскольку заявителем скорректирован перечень заявленных услуг, отказ по пункту 3 статьи 1483 Кодекса является неправомерным.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в дополнение к услугам 43 и 45 классов МКТУ, для которых принято решение о регистрации товарного знака по заявке №2019719217, также и для услуг 41 класса МКТУ - воспитание физическое; услуги образовательно-воспитательные; услуги спортивных лагерей; учреждения дошкольные [воспитание].

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты (23.04.2019) поступления заявки на регистрацию товарного знака 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 регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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 только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) 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, заявленные 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 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о 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 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 положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

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

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

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

В соответствии с пунктом 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; вид и характер изображений; 5) сочетание цветов и тонов.

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, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой обозначение

Государственная регистрация товарного знака по заявке №2019719217 согласно возражению испрашивается в отношении следующих услуг 41 класса МКТУ - воспитание физическое; услуги образовательно-воспитательные; услуги спортивных лагерей; учреждения дошкольные [воспитание].

Входящий в состав обозначения словесный элемент «Детский сад» является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку характеризует заявленные услуги, что заявителем не оспаривается в возражении. При этом следует отметить, что в отношении услуг спортивных лагерей обозначение «Детский сад» способно ввести потребителя в заблуждение, поскольку услуги спортивных лагерей это совершенно иной вид услуг, который не оказываются в детских садах, являющихся детскими дошкольными учреждениями, что свидетельствует о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается остальных услуг, для которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2019719217, то следует согласиться с заявителем, что в отношении таких услуг как воспитание физическое; услуги образовательно-воспитательные; учреждения дошкольные [воспитание] словосочетание «Детский сад» не является способным ввести потребителя в заблуждение относительно их вида, свойства и назначения.

Также следует отметить, что в отношении указанных услуг заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака на основании его несоответствия требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду сходства заявленного обозначения до степени смешения с товарным знаком [1].

Товарный знак [1] представляет собой комбинированное обозначение



« », который охраняется на территории Российской Федерации в

отношении товаров 20, 25 и услуг 38, 41 классов МКТУ, в том числе для услуг - организация и проведение мастер-классов (обучение); организация конкурсов (учебных).

Сравнительный анализ на тождество и сходство заявленного обозначения

**ДАЙ ПЯТЬ**  
ДЕТСКИЙ САД

и товарного знака



[1] показал, что они могут

ассоциироваться между собой в целом, несмотря на отдельные отличия, что обусловлено тождеством входящих в них словесных элементов «ДАЙ ПЯТЬ», выполняющих в обозначениях индивидуализирующую функцию.

Некоторые графические отличия в выполнении знаков не оказывают существенного влияния на их восприятие российским потребителем с учетом использования в обозначениях букв русского алфавита.

С учетом изложенного сравниваемые обозначения признаны сходными между собой в целом, что в возражении не оспаривается.

Анализ однородности услуг 41 класса МКТУ, в отношении которых спрашивается регистрация товарного знака, и услуг, в отношении которых действует противопоставленный знак [1], показал следующее.

Услуги 41 класса МКТУ - воспитание физическое; услуги образовательно-воспитательные; услуги спортивных лагерей; учреждения дошкольные [воспитание] являются однородными услугами по организации и проведению мастер-классов (обучение); организации конкурсов (учебных), поскольку они относятся к одной родовой группе услуг – образовательно-воспитательных, имеют одинаковое назначение – обучение и приобретение разных навыков как детьми, так взрослыми, то есть у этих услуг может быть один круг потребителей.

С учетом высокой степени сходства сравниваемых обозначений, а также однородности вышеуказанных услуг существует опасность смешения их в гражданском обороте при маркировке сопоставляемыми обозначениями, следовательно, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение противоречит

требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении услуг 41 класса МКТУ является правомерным.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.09.2020, оставить в силе решение Роспатента от 03.07.2020.**