

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 25.11.2015, поданное Madame Véronique DE SAINT JULLE DE COLMONT, Monsieur Patrice DE SAINT JULLE DE COLMONT, Франция (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1165042, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с конвенционным приоритетом от 09.01.2013 была произведена МБ ВОИС за №1165042 на имя заявителя в отношении товаров 25, 33 и услуг 43 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1165042 представляет собой обозначение «CLUB 55», состоящее из словесного элемента «CLUB», выполненного заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, и цифр «55».

Роспатентом 26.02.2015 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1165042 в отношении товаров 33 и услуг 43

классов МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пунктов 1 (2) и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что обозначение «CLUB 55», содержащее слово «CLUB» - ночной клуб, заведение, предназначенное для свободного времяпровождения, а также оказывающего услуги в области общественного питания, используется в области деятельности заявителя и указывает на заявленные услуги 43 класса МКТУ. В этой связи ему не может быть предоставлена самостоятельная правовая охрана в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Элемент «55» лишен различительной способности, поскольку представляет собой простую цифру, выполненную стандартным шрифтом.

В заключении по результатам экспертизы также указано, что знаку не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 33 класса МКТУ на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, так как он является сходным до степени смешения с товарным знаком «CLUB» по свидетельству №348551 в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.11.2015 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель согласен с экспертизой относительно отсутствия различительной способности у цифрового элемента «55»;
- в переводе с иностранных языков на русский язык слово «CLUB» может иметь множество значений и являться разной частью речи: «существительное (дубинка, дубина, клюшка, бита, клуб, ночной клуб и т.д.), глагол (ударять, складываться, объединяться), прилагательное (клубный, дежурный (о блюде), кулачный)»;
- значение слова «CLUB» - «ночной клуб» является одним из множества вариантов перевода, оно может также трактоваться как: «клюшка 55», «клуб 55»;

- «ночной клуб» - вечернее/ночное заведение для молодежи, основными составляющими которого являются бар и танцпол. Большинство ночных клубов не имеют кухни, не готовят блюда, не доставляют продукты и блюда на дом и не имеют гостиниц. Ночные клубы предоставляют лишь услуги баров - алкогольные и безалкогольные напитки и легкие закуски в виде чипсов, орешков и прочее;

- обозначение «CLUB 55» представляет собой название одного из самых знаменитых пляжных клубов и ресторанов в мире, созданных в 1955-1956 годах, на Лазурном берегу Франции в непосредственной близости от всемирно известного курорта Сен-Тропе, где проходили съемки культового фильма «И Бог создал женщину» с Бриджит Бардо в главной роли;

- «CLUB 55» - это легендарное, престижное и исключительно фешенебельное место отдыха для богемы всего мира. Обеда в ресторане «CLUB 55», можно увидеть за соседним столиком любую знаменитость от Карла Лагерфельда и Джорджио Армани до знаменитых голливудских актеров и актрис и всемирно известных магнатов;

- на территории клуба имеются пляжные домики для краткосрочного отдыха, предлагаемые по достаточно высокой цене – 1500-2000 евро;

- богемное и исключительно элитное место отдыха «CLUB 55» популярно среди российских граждан, что подтверждается сведениями из сети Интернет;

- обозначение «CLUB 55» приобрело различительную способность в отношении услуг 43 класса МКТУ «услуги по предоставлению продуктов и напитков; услуги баров; услуги гостиниц; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом».

В связи с вышеизложенным заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.02.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1165042 в отношении указанных выше услуг 43 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка из словаря «Мультитран» (1);

- распечатка из сайта «Википедия» (2);
- сведения с сайтов о пляжном клубе и ресторане «CLUB 55» (3).

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии 09.08.2016, и по результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 15.08.2016 отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.11.2015 и оставить в силе решение Роспатента от 26.02.2015.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 22.05.2017 по делу №СИП-714/2016 признано недействительным вышеуказанное решение Роспатента от 15.08.2016, а также суд обязал Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение от 25.11.2015 на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1165042 в отношении услуг 43 класса МКТУ «услуги по предоставлению продуктов и напитков; услуги баров; услуги гостиниц; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом».

В соответствии с положением статьи 12 Кодекса признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права.

Таким образом, во исполнение вышеуказанного судебного акта с учетом статьи 12 Кодекса возражение от 25.11.2015 было рассмотрено коллегией повторно.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета рассматриваемого знака (09.01.2013) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

Согласно положениям пункта 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.

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

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, могут относиться, в частности, обозначения, указывающие на их вид, назначение, а также на место производства или сбыта.

К таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания 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.

Знак по международной регистрации №1165042 представляет собой обозначение «CLUB 55», состоящее из словесного элемента «CLUB», выполненного заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, и цифр «55». Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку испрашивается в отношении услуг 43 класса

МКТУ «услуги по предоставлению продуктов и напитков; услуги баров; услуги гостиниц; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом».

Анализ заявленного обозначения показал, что включенный в его состав словесный элемент «CLUB» является лексической единицей английского языка и в переводе на русский язык имеет следующие значения: «клуб, дубинка, булава, клюшка, трефы и так далее» (<http://yandex.ru/>).

Согласно приведенным выше значениям установлено, что слово «CLUB» действительно является многозначным, однако оно является распространенным и часто употребляется в значении русского слова «клуб», например, караоке клуб (karaoke club), ночной клуб (night club) и так далее. Слово «клуб» в обычном его понятии трактуется как «общественная организация, объединяющая людей на основе общности, близости интересов, сходства занятий». Вместе с тем, применительно к заявленным услугам, словесный элемент «CLUB» воспринимается как предприятие (заведение) для свободного времяпровождения, в котором могут оказываться услуги в области общественного питания (бары, рестораны), проводиться банкеты, где имеется танцпол и чил аут (место, в котором можно посидеть в тихой обстановке с более спокойной музыкой).

Учитывая изложенную информацию, слово «CLUB» в отношении испрашиваемых услуг 43 класса МКТУ указывает на видовое наименование предприятия и является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Входящие в состав знака цифровые элементы «55» не обладают различительной способностью, поскольку представляют собой две цифры, не имеющие характерного графического исполнения, следовательно, являются неохраняемыми, что заявителем не оспаривается.

Учитывая изложенное, знак по международной регистрации №1165042 состоит полностью из неохраноспособных элементов, в связи с чем ему не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской

Федерации в отношении услуг 43 класса МКТУ, ввиду противоречия пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Относительно представленных заявителем сведений (1-3), коллегия отмечает, что они не доказывают приобретения различительной способности знака «CLUB 55» по международной регистрации №1165042 в отношении услуг 43 класса МКТУ на территории Российской Федерации, а лишь относятся к территории Франции, где и находится пляжный клуб под названием «CLUB 55» с ресторанами и домиками для отдыха. Сведения из Интернет-сайтов об осведомленности российских граждан о месте отдыха «CLUB 55» не могут быть приняты во внимание, поскольку они представляют собой единичные отзывы частных лиц. В этой связи, коллегия считает, что приведенные сведения не подтверждают факт того, что средний российский потребитель воспринимает обозначение «CLUB 55» в качестве средства индивидуализации оказываемых услуг заявителя.

Оценивая вышеизложенное в совокупности, коллегия считает, что знак по международной регистрации №1165042 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и, следовательно, ему не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении услуг 43 класса МКТУ «услуги по предоставлению продуктов и напитков; услуги баров; услуги гостиниц; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом».

Коллегия отмечает, что заявитель не оспаривает правомерность решения Роспатента в отношении отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1165042 в отношении товаров 33 класса МКТУ.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.11.2015, оставить в силе решение Роспатента от 26.02.2015.