

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», город 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.



Словесное 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", 109033, Москва, ул. Волочаевская, 17А, 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.

К возражению приложены следующие материалы:

Ссылки на публикации в Интернете: <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-bar-turbazaveterok/>,
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\)](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-barov-restoranov-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-Reviews-Turbaza_VeterokSamara_Samara_Oblast_Volga_District.html.

На заседании коллегии заявителем были представлены дополнительные материалы:

- распечатки статей из сети Интернет;
- фотографии наград.

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 июля 2015 г. № 482 (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;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

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.

Для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

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.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

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 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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 обозначение «» представляет собой словесное обозначение. Включает в себя словесный элемент «ТУРБАЗА» выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского языка и расположенный под ним, больший по размеру, словесный элемент «Ветерок», выполненный заглавными и строчными буквами в оригинальной графической проработке. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 43 класса МКТУ «услуги баров».

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Словесные элементы «ТУРБАЗА» и «Ветерок» расположены друг под другом, имеют различия в написании. Словесный элемент «Ветерок» занимает большее пространственное положение в обозначении по отношению к слову «ТУРБАЗА», в связи с чем, отсутствуют основания для вывода о том, что слова

«ТУРБАЗА» и «Ветерок» образуют единую смысловую и грамматическую конструкцию.

Таким образом, рассмотрение указанных словесных элементов по отдельности является правомерным.

Анализ словарно-справочных источников информации показал, что 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». Добавление к слову «ТУРБАЗА» слова «Ветерок» не меняет его семантического значения.

Таким образом, словесный элемент «ТУРБАЗА» не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что правомерно указано в решении Роспатента.

Довод заявителя об известности бара на территории города Самары не позволяет признать наличие у элемента «ТУРБАЗА» приобретения различительной способности, поскольку для такого признания представляются документы, содержащие фактические данные о длительности и интенсивности использования обозначения «ТУРБАЗА», в результате которого оно стало ассоциироваться у среднего российского потребителя именно с заявителем.

При этом коллегия поясняет, что подобные обозначения, необходимы для использования иным участникам рынка, оказывающими услуги туристических баз, включающих обеспечение пищевыми продуктами и напитками.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Оспариваемое решение об отказе в регистрации заявленного обозначения основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака « **ВЕТЕРОК** » по свидетельству №224649.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено полным фонетическим вхождением и семантическим тождеством противопоставленного товарного знака в заявленное обозначение («Ветерок» - уменьшительно – ласкательное от «ветер» - поток воздуха, см. <https://academic.ru>).

Графическая проработка словесного элемента «Ветерок» в заявленном обозначении не влияет на вывод о сходстве сравниваемых обозначений ввиду превалирования фонетического и семантического критериев сходства. Высокая степень сходства доминирующих элементов приводит к ассоциированию заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком.

Коллегия отмечает, что если обозначение включает в себя неохраноспособные слова, то при анализе сходства учитывается, прежде всего, сходство охраноспособных элементов.

Анализ однородности услуг 43 и 42 классов МКТУ, приведенных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, показал следующее.

Услуги 43 класса МКТУ *“услуги баров”*, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, являются однородными услугам 42 класса МКТУ *«обслуживание баров; буфеты; буфеты общественные [на предприятиях и т.п.]; закусовые; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; обслуживание обедов, свадеб и т.п.»* противопоставленного перечня, поскольку относятся к одной и той же родовой группе услуг *“услуги в области общественного питания”*, имеют один и тот же круг потребителей, источники происхождения и условия оказания.

Таким образом, установленная высокая степень сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака и однородность услуг, для маркировки которых они предназначены, свидетельствуют о

несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Довод заявителя о том, что противопоставленный товарный знак не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, поскольку правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №224549 прекращена (07.05.2021), в связи с истечением срока действия исключительного права на товарный знак согласно сведениям из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, не может быть принят во внимание, поскольку на дату рассмотрения возражения не истек льготный шестимесячный срок, предусмотренный статьей 1491 Кодекса.

Данные обстоятельства не позволяют снять вышеуказанное противопоставление в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Следовательно, у коллегии отсутствуют основания для вывода о неправомерности выводов, приведенных в решении Роспатента от 23.12.2020 и удовлетворения поступившего возражения.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.04.2021, оставить в силе решение Роспатента от 23.12.2020.