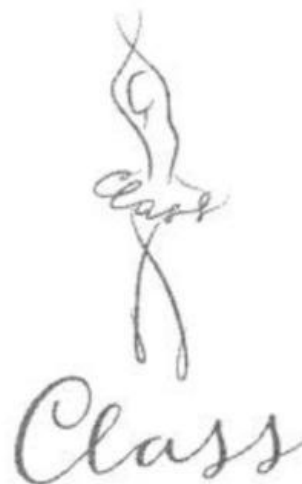


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения возражения заявления**

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 поступившее 18.03.2020 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Вэскер Екатериной Игоревной, г. Москва, (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018743403, при этом установила следующее.



Регистрация товарного знака « **ШКОЛА БАЛЕТА** » по заявке №2018743403 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 08.10.2018 испрашивается на

имя заявителя в отношении товаров 16, 25 и услуг 41 классов МКТУ перечисленных в перечне заявки.

Роспатентом 13.12.2019 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018743403 в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг на основании пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновано в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения тем, что входящие словесные элементы "школа балета" являются неохраняемыми элементами обозначения. Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком "CLASS", свидетельство №684873 (1), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "ФЛАКОН ИКС", для однородных услуг 41 класса МКТУ;

- с товарными знаками "CLAAS", свидетельство №485189 (2), м.р. №1166974 (3), зарегистрированными на имя КЛААС КГаА мбХ, Германия для однородных товаров 25 класса МКТУ;

- с товарным знаком "КЛАСС", свидетельство №226822 (4) зарегистрированным на имя Икаева Гиви Ивановича, для однородных товаров 16, 25 классов МКТУ;

- с товарным знаком "КЛАСЬ", свидетельство №201292 (5) зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Научно-производственная организация Клась", для однородных услуг 41 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.03.2020, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента и приведены следующие доводы:

- заявитель не возражает против исключения из правовой охраны словесных элементов «ШКОЛА БАЛЕТА»;

- заявитель просит исключить из заявленного обозначения словесный элемент «Class» и оставить только изображение танцующей балерины;

- заявитель считает, что изображение танцующей балерины является доминирующим и несет основную индивидуализирующую функцию;

- словесный элемент «class», выполненный в виде юбки балерины, не является запоминающимся и не является сходным с противопоставленными товарными знаками и знаком по международной регистрации;

- заявитель просит исключить из заявленного перечня товаров 16 класса МКТУ такие товары как: «*материалы для обучения (за исключением приборов)*», из перечня 25 класса МКТУ товары: «*изделия трикотажные; костюмы*», из перечня услуг 41 класса МКТУ услуги: «*академии (обучение); воспитание физическое; дискотеки; организация и проведение мастер-классов; организация конкурсов; обучение гимнастике; организация досуга*»;

- скорректированный перечень испрашиваемых товаров и услуг является неоднородным перечнем, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки и знак по международной регистрации, поскольку сравниваемые товары и услуги относятся к разным родовым группам, имеют иное назначение, имеют разный круг потребителей и условия реализации.

На основании изложенного заявитель просит внести изменения в заявленное обозначение, отменить решение Роспатента от 13.12.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018743403.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (08.10.2018) поступления заявки №2018743403 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. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары и услуги, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. 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 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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

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.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2018743403



заявлено комбинированное обозначение « ШКОЛА БАЛЕТА », включающее стилизованное изображение танцующей балерины с поднятыми вверх руками и балетной пачкой в виде слова «Class», выполненного оригинальным шрифтом буквами английского алфавита, ниже расположены словесные элементы «Class», выполненный оригинальным шрифтом буквами английского алфавита, и «ШКОЛА БАЛЕТА», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении скорректированного заявителем перечня товаров 16, 25 и 41 классов МКТУ.

Противопоставленный комбинированный товарный знак



« (1) по свидетельству №684873 включает в свой состав изобразительный элемент в виде контурного изображения щита с

расположенной посередине латинской заглавной буквой «F» и словесный элемент «CLASS», выполненный стандартным шрифтом буквами английского алфавита. Правовая охрана предоставлена в красном, черном цветовом сочетании в отношении услуг 35, 36, 37, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный словесный товарный знак «**.claaas**» (2) по свидетельству №485189 выполнен стандартным шрифтом строчными буквами английского алфавита, а также включает знак препинания «.» (точка). Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 07, 09, 12, 25, 36, 37, 44 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный словесный знак «Claas» (3) по международной регистрации №1166974, выполнен стандартным шрифтом буквами английского алфавита. Правовая охрана та территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров и услуг 02, 04, 06, 07, 08, 09, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 31, 35, 36, 37, 38, 42, 44 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Противопоставленный словесный товарный знак «*Клас*» (4) по свидетельству №226822 выполнен оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03, 16, 25, 28, 30, 34 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный словесный товарный знак «**КЛАСЪ**» (5) по свидетельству №201292, выполнен оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 02, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Анализ охраноспособности заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал, что оно включает

словесные элементы «ШКОЛА БАЛЕТА», которые являются неохраноспособными, не обладают различительной способностью, поскольку указывают на видовое наименование предприятия. В своем возражении заявитель согласен с исключением из самостоятельной правовой охраны словесных элементов «ШКОЛА БАЛЕТА».

В своем возражении заявитель просит внести изменения в заявленное обозначение, исключить из заявленного обозначения словесный элемент «Class», однако в соответствии с пунктом 2 статьи 1497 Кодекса такие изменения не могут быть внесены, так как изменяют обозначение по существу, поскольку значимый словесный элемент обозначения положен в основу решения об отказе в регистрации заявленного обозначения, его расположение по центру, запоминается потребителем и его исключение из знака приводит к иному зрительному впечатлению.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных ему знаков (1-5) показал, что они являются сходными.

Сходство заявленного обозначения и указанных противопоставленных знаков (1-5) установлено на основе фонетического и семантического (1, 4, 5) («класс» - 1. Относительно целостное множество каких-нибудь единиц, существующее в составе сложного единства, расчленяемого на такие множества. 2. Разряд чего-нибудь, выделяемый по качеству. 3. Группа учеников, учащихся одного и того же года обучения или (в некоторых специальных учебных заведениях) проходящая один и тот же предмет. 4. Школьная комната для занятий. 5. Степень, уровень чего-нибудь. 6. В математике: то же, что множество. См. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова.; Интернет-словарь: <https://dic.academic.ru/>) сходства их доминирующих словесных элементов «Class» / «Класс».

Таким образом, сходство сопоставляемых обозначений позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки (1-5) ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия, в том числе касающиеся их графического исполнения, которые




признаются несущественными и второстепенными с точки зрения индивидуализирующей функции.

В связи с этим степень сходства сравниваемых обозначений является весьма существенной.

В результате анализа однородности перечней товаров и услуг заявленного обозначения и противопоставленных (1-5) было установлено следующее.



Правовая охрана заявленному обозначению «  » испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров 16, 25 услуг 41 классов МКТУ.

Таким образом, установлено, что испрашиваемые товары 16 класса МКТУ *«листовки; флаеры; авторучки; альбомы; афиши/плакаты; билеты; бланки; блокноты; брошюры; буклеты; календари; картинки; каталоги; конверты; материалы графические печатные; наклейки самоклеящиеся (канцелярские товары); открытки поздравительные; папки для документов; печати (канцелярские товары); проспекты; этикетки; баннеры бумажные»* являются однородными товарам 16 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленный товарный знак (4) *«бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная продукция; материалы для переплетных работ; фотоснимки; писчебумажные товары; клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников; кисти; пишущие машины и конторские принадлежности (за исключением мебели); учебные материалы и наглядные пособия (за*

исключением аппаратуры); пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам); игральные карты; шрифты; клише типографские» и противопоставленный знак по международной регистрации (2) «*paper, cardboard and goods made from these materials, included in this class; printed materials, bookbinding material, photographs, stationery, office requisites, except furniture, teaching and instructional material, plastic materials for packaging, newspapers and periodicals, transfers, diagrams, files, envelopes, manuals (handbooks), prospectuses, photographs, pictures, plans, geographical maps*», в виду того, что относятся к одному виду товаров – писчебумажные товары и канцелярские принадлежности, имеют одно назначения, один и тот же круг потребителей и каналы сбыта (магазины с канцелярской продукцией и товаров для офиса).

Испрашиваемые товары 25 класса МКТУ «банданы (платки); купальники гимнастические» являются однородными товарам 25 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленный товарный знак (4) «одежда, обувь, головные уборы; банные халаты; блузы; бриджи; брюки; верхняя одежда; гамаши; гетры; жилеты; комбинации; комбинезоны; краги; костюмы пляжные и купальные; куртки; майки; манто; нижнее белье; носки; одежда для занятий спортом; пальто; пеленки; пелерины; перчатки; пижамы; платья; плащи непромокаемые; подвязки; подмышники; подкладки готовые; пояса; пуловеры; рубашки (манишки); футболки; шляпы; шарфы; юбки», противопоставленный товарный знак (2) «одежда, в том числе рубашки с коротким рукавом, футболки, трикотажные рубашки, фуфайки спортивные, рубашки, брюки, куртки, жилеты, блузы, манто, костюмы, галстуки, обувь, головные уборы» и противопоставленный знак по международной регистрации (3) «*clothing, including T-shirts, sweatshirts, shirts, trousers, jackets, waistcoats, overalls, coats, suits, ties, footwear, headgear*», поскольку представляют собой такой вид товара как «одежда», имеют одно и тоже назначение (защита кожного

покрова человека) один и тот же круг потребителей и каналы сбыта (магазины и отделы одежды).

Испрашиваемые услуги 41 класса МКТУ «клубы здоровья (оздоровительные и фитнес-тренировки) являются однородными противопоставленному перечню услуг 41 класса МКТУ, в отношении которого зарегистрирован противопоставленный товарный знак (1), поскольку содержат тождественные позиции, испрашиваемая услуга «обучение танцам» представляет собой образовательную услугу по развитию физических способностей, которая является однородной услугам 41 класса МКТУ «образование» содержащимся в перечне противопоставленного товарного знака (5), и части противопоставленных услуг 41 класса МКТУ *«академии [обучение]; аренда спортивных площадок; воспитание физическое; информация по вопросам воспитания и образования; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация балов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация спортивных состязаний; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; переподготовка профессиональная; предоставление спортивного оборудования; проведение фитнес-классов; проведение экзаменов; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; тьюторинг; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги спортивных лагерей; услуги студий записи;*

*учреждения дошкольные [воспитание]*» содержащихся в перечне товарного знака (1), поскольку объединены общеродовыми признаками, представляют собой услуги в сфере образования, являются взаимодополняющими, имеют один и тот же круг потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками и знаком по международной регистрации (1-5) в отношении товаров 16, 25 и услуг 41 классов МКТУ и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.03.2020, оставить в силе решение Роспатента от 13.12.2019.**