

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 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 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее - Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.09.2022, поданное Индивидуальным предпринимателем Шнуровой Матильдой Владимировной, Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021728926, при этом установила следующее.

Black Swan Черный лебедь

Обозначение “ ” по заявке №2021728926, поданной 13.05.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 35, 41 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 10.08.2022 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021728926 в отношении всех товаров 09, 18, 25, 28 классов МКТУ. Вместе с тем ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса Роспатентом отказано в регистрации обозначения по заявке №2021728926 в отношении товаров и услуг 16, 21, 24, 35, 41 классов МКТУ. В заключении по результатам проверки обозначения на соответствие требованиям законодательства установлено сходство до степени смешения заявленного обозначения:

[1-3] - с серией товарных знаков «BLACK SWAN», «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» по свидетельству № 741049 – приоритет от 13.07.2018; свидетельству № 666402 – приоритет от 10.02.2017; свидетельству № 829784 - приоритет от 28.04.2021), зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью "Паб Лайф Групп", 117437, Москва, ул. Профсоюзная, 104, комн. 1-10, в отношении услуг 43 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 16, 21, 24, 35, 41 классов МКТУ;

[4]- с товарным знаком со словесными элементами «BLACK SWAN ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» по свидетельству №712671 – приоритет от 27.04.2018, зарегистрированным на имя Зайнетдинова Римма Миннихметовна, 432023, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Ярославского, д. 12Б, в отношении товаров и услуг 24, 35 классов, однородных заявленным товарам и услугам 24, 35 классов;

[5] - с товарным знаком «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» по международной регистрации №1522159 – приоритет от 17.09.2019, зарегистрированным на Open Joint-Stock Company "Gomel'skij likerovodochnyj zavod "Radamir", ul. Sevastopol'skaja, 106

246042 Gome1, в отношении услуг 35 класса, однородных заявленным услугам 35 класса.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для заявленных товаров и услуг 16, 21, 24, 35, 41 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.09.2022 поступило возражение, в котором заявитель, сообщает об обстоятельствах, которые не были известны на дату вынесения оспариваемого решения.

В частности, заявитель получил и направил в адрес Роспатента оригинал письма-согласия от владельца противопоставленных товарных знаков [1-3]. Кроме того в рамках возражения заявитель сообщает об отсутствии однородности между испрашиваемым сокращенным перечнем услуг 41 класса МКТУ и услугами 43 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков. Также заявитель сообщает, что не испрашивает охрану в отношении товаров и услуг 16, 21, 24, 35 классов МКТУ.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 10.08.2022 и зарегистрировать обозначение по заявке №2021728926 в качестве товарного знака в отношении всех товаров 09, 18, 25, 28 классов МКТУ и следующих рубрик 41 класса МКТУ «обеспечение интерактивными электронными публикациями, незагружаемыми; обучение танцам; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги образовательно-воспитательные; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги образовательно-воспитательные в области музыки и танцев».

Изучив материалы дела, заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (13.05.2021) подачи заявки №2021728926 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 за № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

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 абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 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).

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме (далее – письмо-согласие) и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2021728926 заявлено

Black Swan

Черный лебедь

словесное обозначение “**Черный лебедь**”, выполненное буквами латинского и русского алфавитов. Правовая охрана в рамках возражения испрашивается в отношении товаров 09, 18, 25, 28 классов МКТУ, в отношении которых было вынесено решение о регистрации товарного знака по заявке, а также ограниченного перечня услуг 41 класса МКТУ, перечисленных в письме-согласии от владельца противопоставленных товарных знаков [1-3].

Учитывая ограничение заявителем перечня испрашиваемых товаров до товаров, в отношении которых уже принято решение Роспатента о регистрации заявленного обозначения, а дополнительно охрана испрашивается для ограниченного перечня услуг 41 класса МКТУ, то противопоставленные товарные знаки [4, 5] не подлежат анализу на сходство до степени смешения, так как противопоставлены по другим классам товаров и услуг (24, 35 классы МКТУ), которые заявитель не испрашивает в рамках возражения.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в отношении услуг 41 класса МКТУ в заключении по результатам экспертизы



THE BLACK SWAN

указаны следующие комбинированные товарные знаки [1] «» по



свидетельству №741049 – приоритет от 13.07.2018; [2] “



свидетельству №666402 – приоритет от 10.02.2017; [3] “

свидетельству №829784 - приоритет от 28.04.2021, состоящие из словесных элементов «THE BLACK SWAN pub», “BLACK SWAN PUB”, “Черный лебедь pub & shop”, выполненных буквами русского и латинского алфавитов, а также из изображения лебедя. Правовая охрана товарным знакам предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Анализ сходства обозначения по заявке №2021728926 и противопоставленных товарных знаков [1-3] показал следующее.


Сравниваемые обозначения « **Blck Swan**
Черный лебедь » и « 
THE BLACK SWAN
pub », «



» являются сходными друг с другом за счет вхождения в их состав фонетически сходных слов «BLCK SWAN» и «BLACK SWAN». В тоже время

заявленное обозначение « **Blck Swan**
Черный лебедь » и противопоставленный товарный



знак « 
ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ
pub & shop » содержат тождественный словесный элемент «Черный лебедь». Таким образом, сопоставляемые обозначения являются в высокой степени

сходными друг с другом за счет установленного фонетического и семантического сходства составляющих их словесных элементов.

Испрашиваемые услуги 41 класса МКТУ «обеспечение интерактивными электронными публикациями, незагружаемыми; обучение танцам; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги образовательно-воспитательные; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги образовательно-воспитательные в области музыки и танцев» представляют собой услуги образовательно-воспитательные, а также услуги в области обеспечения электронными публикациями.

В свою очередь услуги 43 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1, 3] «аренда помещений для проведения встреч; закусовые; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"», а также противопоставленного товарного знака [2] «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; аренда помещений для проведения встреч; закусовые; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку» представляют собой услуги обеспечения питанием, а также временного пребывания.

В данном случае был применен более широкий подход к рассмотрению сопоставляемых услуг в качестве однородных за счет высокой степени сходства обозначений. Так, организации, оказывающие услуги предоставления питания, в условиях современного рынка, часто оказывают услуги обучения кулинарии,

демонстрации техники использования кухонного оборудования и приборов. При этом потребитель охотнее приобретает образовательные услуги в области кулинарии у заведений питания, меню которых мог пробовать ранее, знаком с качеством блюд и имеет определенные ожидания относительно качества приобретаемых услуг обучения. Таким образом, ввиду отсутствия конкретизации относительно направления образовательных услуг, испрашиваемые услуги «обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; услуги образовательно-воспитательные; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]» признаны сопутствующими услугам организаций по обеспечению питанием, так как зачастую оказываются последними. Испрашиваемые услуги «обеспечение интерактивными электронными публикациями, незагружаемыми; публикации с помощью настольных электронных издательских систем» также расширительно истолкованы как сопутствующие противопоставляемым услугам 43 класса МКТУ, так как организации питания, как правило, составляют под своим же товарным знаком электронные, загружаемые меню.

Вместе с тем ряд испрашиваемых услуг 41 класса МКТУ «обучение танцам; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги образовательно-воспитательные в области музыки и танцев» ввиду указания в них направления обучения исключают возможность расширительного толкования однородности с услугами заведений питания и временного проживания.

Вместе с тем заявителем было получено письмо-согласие от владельца противопоставленных товарных знаков [1-3] в отношении сокращенного перечня услуг 41 класса МКТУ «обеспечение интерактивными электронными публикациями, незагружаемыми; обучение танцам; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги образовательно-воспитательные; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги образовательно-воспитательные в области музыки и танцев».

Оригинал письма-согласия от 19.09.2022 от Общества с ограниченной ответственностью «Паб Лайф Групп», 117437, Москва, ул. Профсоюзная, 104, комн.

1-10 (RU) являющегося владельцем товарных знаков [1-3] в котором отражено безотзывное согласие на регистрацию обозначения по заявке №2021728926 в отношении ограниченного перечня услуг 41 класса МКТУ представлен вместе с возражением.

Представленное письмо-согласие составлено в соответствии с требованиями пункта 46 Правил, содержит реквизиты сторон.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. При определении вероятности введения потребителей в заблуждение коллегия руководствовалась следующими сведениями.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными, так как не совпадают друг с другом во всех элементах.

Противопоставленные товарные знаки не являются общеизвестным или коллективным.

Принимая во внимание положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией было учтено представленное заявителем безотзывное письмо-согласие ввиду отсутствия оснований для вывода о том, что регистрация заявленного обозначения может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Резюмируя вышеизложенное коллегия полагает, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 41 класса МКТУ, перечисленных в письме-согласии

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.09.2022, изменить решение Роспатента от 10.08.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021728926.