

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 поступившее 18.12.2023 возражение, поданное ООО «ДИ-РИЖАБЛЬ», г. Нижний Новгород (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022785053, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**ФОНОТЕКА**» по заявке №2022785053, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.11.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 04.10.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022785053. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное решение обосновано тем, что заявленное обозначение «**ФОНОТЕКА**» имеет определенное семантическое значение «учреждение (или его подразделение), осуществляющее собрание, специальную обработку, хранение и

выдачу звукозаписей» (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/145366/Фонотека>) и является общепринятым наименованием предприятия, ввиду чего не обладает различительной способностью и не подлежит правовой охране на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, в силу своего семантического значения, заявленное обозначение «ФОНОТЕКА» способно ввести потребителя в заблуждение относительно свойства и назначения части услуг 35, 41 классов МКТУ, не относящихся к деятельности фонотек и не отвечающих их требованиям, а также всех услуг 43 класса МКТУ, в связи с чем заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.12.2023 заявитель выражает несогласие с решением Роспатента от 04.10.2023, при этом его основные доводы сводятся к следующему:

- реальная практика регистраций также подтверждает, что само по себе то обстоятельство, что слово «фонотека» имеет какое-то значение, не свидетельствует заведомо об отсутствии у него различительной способности, поскольку большое количество товарных знаков как лексические единицы имеют свою семантику, но это не препятствует их регистрации как товарных знаков для товаров/услуг другой сферы, не связанной с их прямым значением предмета или яв-

ления (например, товарные знаки  «ZAVOD»,  «bibliOTEKA FROM FIVE HILLS»,  «ЗЕЛЕНЫЙ ТЕАТР ОТЕЛЬ» по свидетельствам №№852482, 658788, 881721);

- с учетом сказанного, наименование, имеющее отношение к какой-либо конкретной отрасли, может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для услуг, не связанных с этой сферой;

- таким образом, принимая во внимание сферу деятельности фототек, справедливым было бы утверждать, что заявленное обозначение «фонотека» не обладает различительной способностью, например, для таких товаров 09 класса

МКТУ, как «аппаратура и инструменты для записи, передачи, воспроизведения или обработки звука; диски звукозаписи; файлы музыкальные загружаемые» или услуг 35 класса МКТУ «сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных», 41 класса МКТУ «предоставление музыкальных файлов»;

- регистрация же заявленного обозначения «ФОНОТЕКА» в качестве товарного знака испрашивается для услуг 43 класса МКТУ - услуги предприятий общественного питания и сопутствующих им услуг 35 и 41 классов МКТУ. Заявленные услуги связаны со сферой услуг общественного питания и торговли и организацией отдыха, которые не соотносятся со сферой деятельности фонотек как учреждений, собирающих и хранящих аудиоинформацию на звуковых носителях для общественного и частного пользования, а также осуществляющих справочную и статистическую работу;

- заявитель использует заявленное обозначение для индивидуализации услуг кафе, имеющих преимущественное значение для заявителя. С работой кафе можно ознакомиться по ссылке <http://www.fonoteca-nn.ru/> (принадлежность сайта заявителю подтверждается сведениями с ресурса whois (<https://www.nic.ru/whois/?searchWord=fonoteca-nn.ru>), дата регистрации доменного имени и начала работы кафе - январь 2009 года;

- кафе заявителя «Фонотека» находится в здании книжного универмага «Дирижабль», также принадлежащего заявителю (<http://www.fonoteca-nn.ru/contacts/>);

- кафе заявителя позиционируется как «музыкальное»: в вечернее время (начиная с 20.00) в нем играет живая музыка (см. <http://www.fonoteca-nn.ru/develop/>, <http://www.fonoteca-nn.ru/develop/artiom-sychev/>). На импровизированной сцене в зале расположен концертный рояль, а также звучат другие инструменты (саксофоны, гитары и так далее), каждый вечер программа меняется и играет новый исполнитель;

- таким образом, выбор наименования «Фонотека» для услуг кафе оправдан тем, что это наименование обыгрывает музыкальную тему и характеризует кафе как связанное с музыкой, музыкальностью (собрание живых исполнителей и произведений, исполненных вживую). Если обратиться к сайту заявителя, то можно увидеть использование слова «Фонотека» в комбинации с изображением рояля, что также призвано формировать у потребителя ожидания, связанные с музыкой (музыкальным времяпровождением, вечером, музыкальным исполнением). Аналогичное изображение размещено на входной группе кафе;

- выбор для регистрации заявителем словесного товарного знака обусловлен его универсальностью (отсутствие необходимости в новой регистрации при изменении графики), при этом восприятие обозначения в целом как чего-то, связанного с музыкой, имеющего к ней отношение, не меняется независимо от того, есть или нет графика в товарном знаке. Графика лишь делает ассоциации с музыкальным кафе более очевидными;

- интересующие заявителя услуги 35 класса МКТУ относятся непосредственно к услугам, направленным на рекламирование и продвижение товаров для третьих лиц, на продажу товаров, услуги 41 класса связаны с организацией отдыха, деятельностью развлекательных учреждений, а услуги 43 класса МКТУ нацелены на создание условий для потребления продукции, организации общественного питания;

- слово «фонотека» в приведенном экспертом значении (учреждение по сбору и хранению аудиоинформации) не имеет отношения к сфере деятельности заявителя, не используется для обозначения учреждений торговли или общественного питания. Оно напрямую не указывает на перечисленные выше услуги 35, 41, 43 классов МКТУ, не является прямой характеристикой обозначенных услуг и не является описательным, то есть оно способно восприниматься потребителями как носящее фантазийный характер;

- предполагаемая ложная ассоциация обозначения относительно конкретных товаров и услуг, не обладающая признаками правдоподобности, сама по себе придает обозначению фантазийный характер;

- с учетом изложенного представляется обоснованным вывод о том, что словесный элемент «Фонотека» в отношении товаров услуг 35, 41, 43 классов МКТУ, не связанных с деятельностью учреждений по сбору и хранению аудиоинформации, а также с осуществлением статистической и справочной работой, не может быть воспринят как правдоподобный при маркировке услуг, относящихся к сфере торговли и услуг общественного питания;

- для кафе и ресторанов с музыкальным сопровождением, к которым относится заявитель, обозначение «фонотека» вполне соответствует содержанию оказываемой услуги, не являясь при этом описательным – музыкальное кафе как «собрание разных музыки, мелодий, композиций и исполнений, в том числе «живых». В этом проявляется домысливание и фантазийность заявленного обозначения по отношению к услугам музыкального кафе. И в этом смысле у посетителя не возникает какого-либо диссонанса между названием кафе и его услугами;

- кафе заявителя существует на протяжении длительного времени, заявитель ни разу не сталкивался с такой ситуацией, чтобы потребители жаловались на то, что наименование кафе «Фонотека» обмануло их ожидания по причине того, что они обратились туда как в учреждение, собирающее и хранящее аудиоинформацию на звуковых носителях для общественного и частного пользования, а также осуществляющее справочную и статистическую работу;

- на ресурсе «Приглашаем к столу» по адресу <https://k-stolu.com/27-kafe-nizhnego-novgoroda/212-muzykalnoe-kafe-qfonotekaq.html>, например, есть ссылка на отзывы посетителей о заведении (оставлено более 800 отзывов). Указанные отзывы также не содержат сведения о том, что потребители что-то перепутали, попали не в то место, в которое планировали, приняли одно место за другое или были удивлены, что под вывеской «Фонотека» располагается кафе.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 04.10.2023 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35, 41, 43 классов МКТУ.

Заявителем 09.04.2024 были направлены дополнения к возражению от 18.12.2023, в которых он отмечал следующее:

- доменное имя <http://www.fonoteca-nn.ru/>, на котором размещен сайт музыкального кафе «Фонотека», принадлежащего заявителю (приложение №1), было зарегистрировано на имя заявителя ООО «Дирижабль» 19.01.2009 и с этого же года кафе начало свою работу (архивные страницы сайта - приложение №2);

- заявленное обозначение, используемое заявителем, приобрело статус коммерческого обозначения, не только в силу длительности, но и по причине интенсивного использования. Музыкальное кафе «Фонотека» заявителя приобрело известность как среди жителей города Нижнего Новгорода, так и среди приезжих. Широкая известность кафе связана в том числе в связи с его местом расположения на улице Большая Покровская (приложение №4), являющейся главной пешеходной улицей Нижнего Новгорода, расположенной в историческом центре города и связывающей четыре площади: Минина и Пожарского, Тетральную, Горького и Лядова (см., http://ru.wikipedia.org/wiki/Большая_Покровская_улица). Улица Большая Покровская как главная и одна из самых старинных улиц города имеет большую проходимость и кафе заявителя обращает на себя внимание любого прохожего, даже первый раз оказавшегося здесь;

- интернет-ресурс для путешественников TripAdvisor размещает большое количество отзывов о кафе, оставленных не только местными жителями, но и гостями города (приложение №3). Отзывы датированы 2019 и 2020 годами;

- в отзывах посетители отмечают наличие «живой» музыки, музыкального сопровождения, в одном из отзывов даже отмечено, что обслуживающий персонал фонотеки (официанты) используют псевдонимы на музыкальную тему;

- заявленное обозначение обладает фантазийным характером по отношению к испрашиваемым услугам 43 класса МКТУ.

К дополнениям от 09.04.2024 заявителем были приложены следующие материалы:

1. Распечатка сведений о владельце доменного имени <http://www.fonoteca-nn.ru/>;

2. Распечатка архивных страниц интернет-сайта заявителя <http://www.fonoteca-nn.ru/>;
3. Распечатка отзывов о кафе заявителя «Фонотека» с ресурса TripAdvisor;
4. Распечатка сведений из сети Интернет об улице Большая Покровская в г. Нижний Новгород.

Заявителем 10.07.2024 были направлены вторые дополнения к возражению от 18.12.2023, в которых он отмечал следующее:

- заявитель просит скорректировать перечень испрашиваемых услуг 35, 41, 43 классов МКТУ следующим образом:

35 - продвижение продаж для третьих лиц, а именно услуги продажи товаров 16, 29, 30, 31, 32, 33 классов МКТУ; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров 16, 29, 30, 31, 32, 33 классов МКТУ; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров 29, 30, 31, 32, 33 классов МКТУ; презентация товаров 16, 29, 30, 31, 32, 33 классов МКТУ на всех медиасредствах с целью розничной продажи; услуги магазинов по оптовой и розничной продаже товаров 16, 29, 30, 31, 32, 33 классов МКТУ; услуги Интернет-магазинов по продаже товаров 16, 29, 30, 31, 32, 33 классов МКТУ; услуги онлайн-заказа еды из ресторанов на вынос и доставку; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами 16, 29, 30, 31, 32, 33 классов МКТУ];

41 - клубы-кафе ночные [развлечение]; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация досуга; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация развлекательных мероприятий; организация и проведение концертов; предоставление информации по вопросам отдыха; предоставление информации по вопросам развлечений; развлечения; садо [обучение японской чайной церемонии]; услуги караоке; шоу-программы;

43 - аренда помещений для проведения встреч; закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат передвиж-

ных строений; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; украшение еды; украшение тортов; услуги баров; услуги кальянных; услуги личного повара; услуги по обзору продуктов питания [предоставление информации о пищевых продуктах и напитках]; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; услуги ресторанов с едой на вынос;

- испрашиваемые услуги 41 класса МКТУ скорректированного перечня в той или иной мере могут предоставляться также заведениями общественного питания и не связаны с деятельностью учреждений, собирающих и хранящих аудиоинформацию для общественного и частного пользования. В частности, ГОСТ 30389-2013 «Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. Классификация и общие требования» дает следующее определение ресторану или кафе как примеру предприятия общественного питания - это предприятие (объект) питания, предоставляющее потребителю услуги по организации питания и досуга или без досуга. Из данного определения следует, что элементы развлекательной деятельности также свойственны кафе, ресторанам и прочим заведениям подобного рода, в связи с чем указанные услуги 41 класса МКТУ также могут охватываться деятельностью перечисленных заведений;

- в отношении услуг 35 класса МКТУ ограниченного перечня заявитель просит принять во внимание, что услуги кафе и ресторанов также могут осуществлять торговую деятельность, в частности, предлагая своим гостям блюда, вина, которые можно купить с собой на вынос. В пределах кафе, ресторана могут быть небольшие торговые площадки, где также можно купить на выбор понравившийся продукт, товар и забрать его с собой;

- дополнительно заявитель приобщает в материалы дела копию договора аренды помещений по адресу месторасположения кафе заявителя «Фонотека», а именно г. Нижний Новгород, ул. Б. Покровская, 46 (приложение №5). Указанный адрес фигурирует на сайте заявителя <http://www.fonoteca-nn.ru/> и в его юридическом адресе.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 04.10.2023 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня услуг 35, 41, 43 классов МКТУ (приведен по тексту возражения выше).

Ко вторым дополнениям от 10.07.2024 заявителем были приложены дополнительные материалы, а именно: копия договора аренды с дополнительными соглашениями (приложение №5).

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (25.11.2022) поступления заявки №2022785053 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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:

- 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.

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

Вместе с тем согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 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.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Как следует из положений пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 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.

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

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения 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 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представле-

ние об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Заявленное обозначение по заявке №2022785053 представляет собой словесное обозначение «**ФОНОТЕКА**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении услуг 35, 41, 43 классов.

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022723709 в отношении всех заявленных услуг 35, 41, 43 классов МКТУ основано на несоответствии заявленного обозначения положениям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия отмечает, что заявитель во вторых дополнениях от 10.07.2024 к возражению от 18.12.2023 представлял скорректированный перечень услуг 35, 41, 43 классов МКТУ (приведен по тексту возражения выше).

Анализ заявленного обозначения «**ФОНОТЕКА**» на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Как указывалось в решении Роспатента «заявленное обозначение «ФОНОТЕКА» имеет определенное семантическое значение «учреждение (или его подразделение), осуществляющее соби́рание, специальную обработку, хранение и выдачу звукозаписей» (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/145366/Фонотека>) и является общепринятым наименованием предприятия, ввиду чего не обладает различительной способностью и не подлежит правовой охране на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса». Коллегия указывает, что заявленное обозначение может также обозначать «соби́рание, архив фонограмм, звукозаписей» (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/60808/фонотека>) и ввиду своего семантического значения будет указывать на назначение испрашиваемых услуг 41 класса МКТУ «клубы-кафе ночные [развлечение]; организация и проведение концертов; услуги

караоке; шоу-программы», поскольку указанные услуги 41 класса МКТУ также могут подразумевать использование фонотек в своей деятельности (<https://www.eda27.ru/articles/ne-znaesh-cto-pet-v-karaoke-poy-vse-pesni-podryad>, <https://bdt.spb.ru/spektakli/fonoteka-muzykalnyy-monospektakl-vladimira-rozanova/>).

Таким образом, для части испрашиваемых услуг 41 класса МКТУ заявленное обозначение «ФОНОТЕКА» не обладает различительной способностью и должно оставаться свободным для использования иными лицами в гражданском обороте.

Так как заявленное обозначение состоит только из неохраноспособного элемента, оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается материалов, представленных заявителем в качестве подтверждения приобретения заявленным обозначением различительной способности, то они не позволяют прийти к выводу, что до даты приоритета заявки №2022785053 заявленное обозначение воспринималось как знак маркировки услуг 41 класса, оказываемых заявителем.

Так, представленные заявителем распечатка сведений о владельце доменного имени <http://www.fonoteca-nn.ru/> (приложение №1), распечатка архивных страниц интернет-сайта заявителя <http://www.fonoteca-nn.ru/> (приложение №2), распечатка отзывов о кафе заявителя «Фонотека» с ресурса TripAdvisor (приложение №3) содержат сведения о том, что кафе «ФОНОТЕКА» заявителя открылось в 2009 году, однако, из указанных материалов не представляется возможным установить, какое количество потребителей было знакомо с данным заведением до даты приоритета оспариваемого обозначения.

Каких-либо социологических исследований, в том числе опроса общественного мнения, позволяющего оценить известность российскому потребителю заявленного обозначения как средства индивидуализации услуг заявителя представлено не было.

На основании вышеизложенных фактов, нельзя сделать вывод о том, что обозначение «**ФОНОТЕКА**» широко известно среднему российскому по-

ребителю и длительно используется заявителем на территории всей Российской Федерации.

При указанных обстоятельствах у коллегии отсутствуют основания считать неправомерным вывод Роспатента о том, что заявленное обозначение противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении части услуг 41 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения «**ФОНОТЕКА**» на предмет его соответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение «ФОНОТЕКА» в силу своего семантического значения (собрание, архив фонограмм, звукозаписей) способно ввести потребителя в заблуждение в отношении назначения части услуг 41 класса МКТУ «обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация досуга; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация развлекательных мероприятий; предоставление информации по вопросам отдыха; предоставление информации по вопросам развлечений; развлечения; садо [обучение японской чайной церемонии]», не подразумевающих использование фонотек в своей деятельности, то есть заявленное обозначение не соответствует положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса в отношении части услуг 41 класса МКТУ. Указанные услуги относятся к иным видам услуг, а именно к услугам в сфере воспитания образования, а также к услугам в сфере развлечений (в общем виде).

Согласно информационной справке, подготовленной по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве Суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, одно и то же обозначение может в отношении одних товаров/услуг быть признано описательным, в отношении других – ложным, в отношении третьих – фантазийным, при этом предполагаемая ложная ассоциация обозначения относительно конкретных товаров и услуг, не обладающая признаками правдоподобности, сама по себе

придает обозначению фантазийный характер. Регистрация таких обозначений возможна (аналогичная правовая позиция высказана в постановлениях Президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.03.2015 по делу №СИП-837/2014 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 27.07.2015 №300-ЭС15-7749 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано) и от 28.03.2016 по делу №СИП-339/2015).

Коллегия отмечает, что регистрация заявленного обозначения также испрашивалась для услуг 35 класса МКТУ «продвижение продаж для третьих лиц, а именно услуги продажи товаров 16, 29, 30, 31, 32, 33 классов МКТУ; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров 16, 29, 30, 31, 32, 33 классов МКТУ; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров 29, 30, 31, 32, 33 классов МКТУ; презентация товаров 16, 29, 30, 31, 32, 33 классов МКТУ на всех медиасредствах с целью розничной продажи; услуги магазинов по оптовой и розничной продаже товаров 16, 29, 30, 31, 32, 33 классов МКТУ; услуги Интернет-магазинов по продаже товаров 16, 29, 30, 31, 32, 33 классов МКТУ; услуги онлайн-заказа еды из ресторанов на вынос и доставку; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами 16, 29, 30, 31, 32, 33 классов МКТУ]», при этом данные услуги направлены не на продвижение фонотек, а направлены на продвижение иных видов товаров (печатная продукция, пищевые продукты, алкогольные и безалкогольные напитки), ввиду чего коллегия полагает, что заявленное обозначение «ФОНОТЕКА» будет являться фантазийным по отношению к испрашиваемым услугам 35 класса МКТУ.

Кроме того, регистрация заявленного обозначения испрашивалась в отношении услуг 43 класса МКТУ «аренда помещений для проведения встреч; закусовые; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат передвижных строений; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; украшение еды; украшение тортов; услуги

баров; услуги кальянных; услуги личного повара; услуги по обзору продуктов питания [предоставление информации о пищевых продуктах и напитках]; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; услуги ресторанов с едой на вынос», представляющих собой услуги предприятий общественного питания, деятельность которых не предполагает использование фонотек в каком-либо виде, ввиду чего коллегия признает, что в отношении услуг 43 класса МКТУ заявленное обозначение «ФОНОТЕКА» также будет иметь фантазийный характер.

Таким образом, регистрация заявленного обозначения предполагается возможной в отношении скорректированного перечня услуг 35, 43 классов МКТУ (приведены по тексту заключения выше).

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.12.2023, отменить решение Роспатента от 04.10.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022785053.