

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 20.02.2024, поданное Индивидуальным предпринимателем Вейбер Мариной Альбертовной, г. Новосибирск (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022742678, при этом установлено следующее.



Государственная регистрация товарного знака «  » по заявке №2022742678, поданного 29.06.2022, испрашивалась на имя заявителя в отношении услуг 41, 44 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 24.10.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022742678 для части услуг 44 класса МКТУ с исключением слов «детский клуб» из самостоятельной правовой охраны.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении испрашиваемых услуг 41

и части услуг 44 классов МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пунктов 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «IRISKI» по свидетельству №886552 с приоритетом от 27.12.2021, «Ириски Бар» по свидетельству №854657 с приоритетом от 15.08.2021, «**Irisky** BAR» по свидетельству №854662 с приоритетом от 15.08.2021, зарегистрированными на имя ООО «Феодальная сеть баров», 105568, Москва, ш. Энтузиастов, д. 55, эт./помещ. 1/XX, ком./офис 1/297, в отношении услуг 41 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 41 класса МКТУ.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы указано, что в состав заявленного обозначения входит словосочетание «детский клуб», которое, как указывает сам заявитель, является неохраемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, словосочетание «детский клуб» – общественная организация, добровольно объединяющая группы детей в целях общения, связанного с различными интересами, а также для отдыха и развлечения детей и подростков (см. Российская педагогическая энциклопедия, 1993) – в силу своего семантического значения для части заявленных услуг 41 (например: клубы-кафе ночные [развлечение]; организация лотерей; услуги казино [игры]; услуги в области азартных игр), 44 (например: осеменение искусственное; помощь ветеринарная; реабилитация пациентов с наркотической зависимостью; услуги по оплодотворению в пробирке; услуги по экстракорпоральному оплодотворению) классов МКТУ квалифицировано экспертизой как способное ввести потребителя в заблуждение относительно вида, назначения услуг на основании подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем 20.02.2024, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 24.10.2023, указав, что правообладатель

противопоставленных товарных знаков выразил согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2022742678 на имя заявителя в письме-согласии.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 24.10.2023 и, помимо услуг 44 класса МКТУ, для которых Роспатентом принято решение о государственной регистрации товарного знака, также зарегистрировать товарный знак по заявке №2022742678 в отношении уточненного перечня услуг 41 класса МКТУ *«академии [обучение]; воспитание физическое; исследования в области образования; образование музыкальное; образование религиозное; обучение айкидо; обучение гимнастике; обучение дзюдо; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; предоставление информации по вопросам воспитания и образования; проведение экзаменов; сертификация образовательных услуг, а именно предоставления обучения и образовательного экзамена; услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые помощниками по особым потребностям; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; учреждения дошкольные [воспитание]; школы-интернаты»* с включением словесных элементов «детский клуб» в состав товарного знака в качестве неохраняемых элементов (перечень уточнен заявителем в корреспонденции, поступившей 25.04.2024).

В корреспонденции, поступившей 29.02.2024, заявитель представил оригинал письма-согласия от правообладателя товарных знаков по свидетельствам №886552, №854657, №854662 (1).

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (29.06.2022) подачи заявки №2022742678 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 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.

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.

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 представление 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.

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.

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, 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.

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).

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

Заявленное обозначение по заявке №2022742678 представляет собой



комбинированное обозначение « », включающее стилизованное изображение облаков, солнца, шарика, радуги, карандаша, нити, девочки. Под радугой размещён словесный элемент «ИРИСКА», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита голубого цвета. Под словесным элементом «ИРИСКА» размещено словосочетание «детский клуб», выполненное мелким шрифтом буквами русского алфавита голубого цвета. Заявленное обозначение выполнено в сочетании синего, голубого, коричневого, зелёного, красного, жёлтого, фиолетового, белого цветов.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивалась в отношении услуг 41, 44 классов МКТУ.

Роспатентом принято решение о государственной регистрации товарного знака для части услуг 44 класса МКТУ с указанием слов «детский клуб» в качестве неохраняемых элементов на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель не оспаривает исключение словесных элементов «детский клуб» из самостоятельной правовой охраны в составе товарного знака и при подаче заявки указывал данные слова как неохраняемые элементы.

Довод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, как способного вводить потребителя в заблуждение в связи с присутствием в обозначении слов «детский клуб», был преодолен заявителем путем уточнения перечня испрашиваемых услуг 41 класса МКТУ. А именно, перечень был ограничен услугами 41 класса МКТУ *«академии [обучение]; воспитание физическое; исследования в области образования; образование музыкальное; образование религиозное; обучение айкидо; обучение гимнастике; обучение дзюдо; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; предоставление информации по вопросам воспитания и*

образования; проведение экзаменов; сертификация образовательных услуг, а именно предоставления обучения и образовательного экзамена; услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые помощниками по особым потребностям; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; учреждения дошкольные [воспитание]; школы-интернаты», которые могут иметь отношение к детским учреждениям.

В отношении испрашиваемых услуг 41 класса МКТУ в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака препятствуют принадлежащие иному лицу словесные товарные знаки «IRISKI» по свидетельству №886552, «Ириски Бар» по свидетельству

Irisky
№854657, «BAR» по свидетельству №854662.

Заявитель не оспаривает установленное Роспатентом сходство сравниваемых обозначений, а также однородность услуг 41 класса МКТУ, представленных в их перечнях.

В отношении противопоставленных товарных знаков коллегией установлено следующее.

Заявитель получил письменное согласие (1) от правообладателя товарных знаков по свидетельствам №886552, №854657, №854662, в котором ООО «Феодальная сеть баров», Москва, не возражает против регистрации товарного знака по заявке №2022742678 в отношении испрашиваемых услуг 41 класса МКТУ на имя заявителя.

В отношении возможности принятия письма-согласия (1) от правообладателя противопоставленных товарных знаков, коллегия отмечает следующее.

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.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными. Противопоставленные товарные знаки не являются общеизвестными в Российской

Федерации товарными знаками или коллективными товарными знаками. Оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение у коллегии не имеется.

С учетом наличия письма-согласия (1), товарный знак по заявке №2022742678, помимо услуг 44 класса МКТУ, может быть зарегистрирован для испрашиваемых услуг 41 класса МКТУ с исключением словесных элементов «детский клуб» из самостоятельной правовой охраны.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.02.2024, изменить решение Роспатента от 24.10.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022742678.