

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 возражение, поступившее 20.08.2024, поданное компанией The Polo/Lauren Company L.P., США (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1698794, при этом установлено следующее.

Знак «POLO BAR» по международной регистрации №1698794 зарегистрирован в Международном бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 26.07.2022 с конвенционным приоритетом от 14.07.2022 на имя заявителя в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом было принято решение от 21.11.2023 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «POLO BAR» по международной регистрации №1698794 в отношении заявленных услуг 43 класса МКТУ, по основаниям предусмотренным

требованиями пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Заключение мотивировано тем, что входящий в состав знака по международной регистрации №1698794 словесный элемент «BAR» (является лексической единицей английского языка и переводится на русский язык как «бар, закусочная» (<https://woordhunt.ru/word/bar>)), не обладает различительной способностью, характеризует испрашиваемые услуги 43 класса МКТУ, указывая на их вид и назначение, ввиду чего является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, знак по международной регистрации №1698794 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица

(компании World Polo GmbH, Швейцария) знаком «» по международной регистрации №1369567 в отношении услуг 43 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 43 класса МКТУ [1].

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 20.08.2024 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель согласен с выведением из правовой охраны словесного элемента «BAR» в составе знака по международной регистрации №1698794;

- знак «POLO BAR» по международной регистрации №1698794 и знак

«» по международной регистрации №1369567 [1] не являются сходными до степени смешения, так как они различаются по фонетическому, визуальному и семантическому признакам сходства;

- знак «POLO BAR» по международной регистрации №1698794

прочитывается как [ПОЛО БАР], в то время как знак «» по международной регистрации №1369567 [1] имеет следующее звучание - [ПОЛО БАР СТ МОРИТЦ], то есть то есть сравниваемые обозначения имеют

различный состав гласных и согласных звуков, что определяет их фонетическое различие;

- сравниваемые обозначения различаются по визуальному признаку сходства, так как выполнены разными видами и размерами шрифтов;



- знак «  » по международной регистрации №1369567 [1] включает в себя также словесный элемент «ST. MORITZ» (город в Швейцарии, курорт, находится в кантоне Граубюнден на берегу одноимённого озера (<https://ru.wikipedia.org/wiki/Санкт-Мориц>)), который отсутствует в знаке «POLO BAR» по международной регистрации №1698794, что отличает их по семантическому критерию сходства;

- в рамках маркетингового позиционирования бренда POLO BAR знак по международной регистрации №1698794 используется исключительно в сочетании с фамилией и именем создателя бренда и всей корпорации - Ralph Lauren (Ральфом Лореном), а расположение элемента POLO над именем



создателя бренда визуально их объединяет («  »), тем самым не только указывая на заявителя, оказывающего услуги, но и создавая коннотации с одной из основных линеек одежды заявителя - POLO by Ralph Lauren, что повышает различительную способность заявленного обозначения в целом, препятствуя его смешению с противопоставленным товарным знаком;

- знак по международной регистрации №1698794 благодаря уникальному смысловому наполнению и индивидуальным стилистическим характеристикам, а также особенностям фактического использования создает в сознании потребителей неповторимое общее интеллектуальное впечатление и воспринимается как ресторан компании The Polo/Lauren Company L.P., неотъемлемой части Ralph Lauren Corporation. При этом услуги, для оказания которых используется заявленный знак, оказываются для осведомлённого круга потребителей, обладающих знаниями в сфере моды и модной

индустрии, что предполагает использование специальных рекламных каналов и способов маркетингового продвижения, исключая вероятность фактического смешения услуг, оказываемых заявителем и владельцем противопоставленного обозначения в гражданском обороте.

- заявитель, компания The Polo/Lauren Company L.P. является дочерним предприятием всемирно известной корпорации Ralph Lauren Corporation, одного из лидеров премиального сегмента рынка одежды, аксессуаров, парфюмерии, мебели и других товаров для дома;

- ассортимент продукции корпорации Ralph Lauren Corporation включает в себя широкий перечень одежды, аксессуаров, парфюмерии, мебели и других товаров для дома премиального качества, для производства которых она использует в большей степени перерабатываемые материалы для снижения пагубного влияния промышленности на экологию;

- кроме того, следуя последним тенденциям мировых премиальных модных домов, Ralph Lauren Corporation открыла для себя новое направление деятельности – ресторанный бизнес, в котором наряду с Prada Caffè (Лондон, Великобритания), Gucci Osteria da Massimo Bottura (Флоренция, Италия), Emporio Armani Ristorante & Caffè (Милан, Италия), Vivienne Westwood Café (Гонконг, Китай) и многими другими появилась ещё одна сеть популярных ресторанных заведений в различных городах мира от Ralph Lauren Corporation: ресторан Ralph Lauren в Чикаго, The Bar at Ralph Lauren в Милане, ресторан Ralph's в Париже, The Ralph's Bar в Чэнду и наконец центральное и наиболее знаковое заведение всего комплекса - ресторан The Polo Bar в Нью-Йорке, открытие которого в 2014 году осветили многие мировые модные журналы и издания, в том числе и российские;

- владелец противопоставленного знака [1], компания World Polo GmbH, является организатором крупнейших мировых спортивных соревнований по классическому поло и снежному поло, проводимых дважды в год в курортном городе Санкт-Мориц, Швейцария. Для размещения спортсменов и болельщиков в городе предусмотрены многочисленные отели

и ресторанные комплексы, одним из которых является заведение под названием The Polo Bar. Расположенное в старинном доме Санкт-Морица вместе с ещё одним рестораном Bar Carigiet, заведение предлагает вкусную еду и согревающие напитки всем участникам соревнований по поло. Противопоставленное обозначение отражает логотип, используемый данным рестораном для оказания соответствующих услуг, при этом необходимо отметить, что дополнительный словесный элемент «St. Moritz» указывает на место оказания услуг ресторанов, а графические элементы в виде игрока в поло на лошади в коктейльном бокале прямо указывают на целевую аудиторию данного заведения – участников спортивных соревнований, что значительно отличается от сферы интересов аудитории, для которой оказываются услуги компанией The Polo/Lauren Company L.P. – потребителей, интересующихся сферой моды и модной индустрией;

- таким образом, владелец противопоставленного знака [1] специализируется исключительно на оказании ресторанных услуг, ограниченных определённой локацией и узким кругом потребителей, в то время как услуги, оказываемые компанией The Polo/Lauren Company L.P., представляют собой ресторанный комплекс, оформленный в лучших традициях одного из крупнейших в мире модных домов, нацеленный на круг осведомлённых потребителей, без привязки к какому-либо виду спорта. Соответственно, владельцы сравниваемых обозначений оказывают услуги разного класса и сегмента, имеющие абсолютно разное назначение, круг потребителей, способы и каналы продвижения и рекламы, что исключает возможность фактического смешения заявленного и противопоставленного знаков на российском рынке.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 21.11.2023 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку «POLO BAR» по международной регистрации №1698794 в отношении всех заявленных услуг 43 класса МКТУ.

К возражению были приложены следующие дополнительные материалы:

1. Информация о компании-заявителе и использовании знака по международной регистрации №1698794;
2. Информация о владельце противопоставленного знака по международной регистрации №1369567 [1].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (14.07.2022) конвенционного приоритета международной регистрации №1698794 правовая база для оценки охраноспособности знака на территории Российской Федерации 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 20.07.2015 №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 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 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 положениями пункта 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.

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, 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).

Знак «POLO BAR» по международной регистрации №1698794 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1698794 в отношении всех заявленных услуг 43 класса МКТУ основано на его несоответствии положениям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель в возражении не оспаривает решение Роспатента от 21.11.2023 в части неохраноспособности словесного элемента «BAR» (характеризует испрашиваемые услуги 43 класса МКТУ, указывая на их вид и назначение), но оспаривает указанное решение Роспатента в части несоответствия знака по международной регистрации №1698794 пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия отмечает, что, так как словесный элемент «BAR» знака по международной регистрации №1698794 является неохраняемым, он не оказывает существенного влияния на анализ данного обозначения на предмет его соответствия положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Наиболее значимым элементом знака по международной регистрации №1698794 является словесный элемент «POLO», с которого начинается его прочтение потребителями и который запоминается в первую очередь.



Противопоставленный знак «  » [1] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента, а также из словесных элементов «POLO», «BAR», «ST.MORITZ», выполненных заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Согласно решению Роспатента от 20.09.2018 правовая охрана знаку по международной регистрации №1369567 [1] предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе, в отношении услуг 43 класса МКТУ с выведением из правовой охраны словесных элементов «BAR», «ST.MORITZ».

Коллегия отмечает, что, так как словесные элементы «BAR», «ST.MORITZ» противопоставленного знака [1] являются неохраемыми, они не являются существенными при сравнении знака по международной регистрации №1698794 с указанным противопоставлением.

Наиболее значимым элементом вышеуказанного противопоставленного знака [1] является элемент «POLO», который выполнен крупным шрифтом в начальной части знака и акцентирует на себя внимание потребителя, в связи с чем именно по нему происходит запоминание знака в целом.

При проведении сопоставительного анализа знака по международной регистрации №1698794 и противопоставленного знака [1] было установлено, что в их состав входит тождественный словесный элемент «POLO», который представляет собой лексическую единицу английского языка и переводится на русский язык как «поло» (<https://woordhunt.ru/word/polo>), означает «командная спортивная игра на поле с деревянными и клюшками, верхом на лошадях, обычно невысоких, специально выезженных» (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/239018>), что приводит к выводу об ассоциировании сравниваемых обозначений друг с другом.

Визуально знак по международной регистрации №1698794 сходен с противопоставленным товарным знаком [1], так как и сам знак по

международной регистрации №1698794, и указанный противопоставленный знак [1] выполнены заглавными буквами латинского алфавита.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что услуги 43 класса МКТУ «bar and restaurant services (услуги баров и ресторанов); virtual restaurant services offering real and virtual goods and services (услуги виртуальных ресторанов, предлагающих реальные и виртуальные товары и услуги); providing hotel reservation services and virtual hotel room reservation (предоставление услуг бронирования гостиниц и виртуального бронирования гостиничных номеров)» знака по международной регистрации №1698794 являются однородными услугам 43 класса МКТУ «bar services (услуги баров); provision of food and beverages (предоставление продуктов питания и напитков); temporary accommodation services (услуги по временному размещению)» противопоставленного знака [1], так как сравниваемые услуги относятся к услугам предприятия общественного питания, а также к услугам по обеспечению временного проживания, имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Однородность услуг заявителем в возражении не оспаривалась.

Таким образом, проведенный анализ показал, что знак по международной регистрации №1698794 сходен до степени смешения с противопоставленным знаком [1] в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В отношении доводов заявителя о том, что «владельцы сравниваемых обозначений оказывают услуги разного класса и сегмента, имеющие абсолютно разное назначение, круг потребителей, способы и каналы

продвижения и рекламы, что исключает возможность фактического смешения заявленного и противопоставленного знаков на российском рынке», коллегия отмечает, что анализу однородности услуг подлежат перечни рассматриваемых обозначений, а не деятельность заявителя и правообладателя противопоставленного знака [1] на рынке услуг, в связи с чем данный довод не может быть принят коллегией во внимание.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.08.2024, оставить в силе решение Роспатента от 21.11.2023.