

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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденных приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 03.04.2024, поданное Кривозерцевой Дарьей Алексеевной, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022783135, при этом установлено следующее.



Обозначение «  » по заявке №2022783135, поданной 18.11.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 39, 41, 43, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 09.02.2024 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех услуг 35, 39, 41, 43, 44 классов МКТУ.

Указанное решение основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Словесный элемент «LA SKALA» фонетически воспроизводит название оперного театра в Милане (Италия), являющегося одним из крупнейших центров мировой оперной культуры (см. Российский энциклопедический словарь, «Большая Российская энциклопедия», М. 2001, книга 1, стр. 810), в связи с чем в отношении услуг 41 класса, связанных с театральной деятельностью, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, а для всех остальных заявленных услуг 35, 39, 41, 43, 44 классов МКТУ может ввести потребителя в заблуждение относительно предоставляемых услуг в соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Заявителем был сокращен перечень услуг 41 класса МКТУ, а именно удалены позиции «бронирование билетов на зрелищные мероприятия», «организация выставок с культурно-просветительной целью», «организация и проведение концертов», «организация развлекательных мероприятий», «услуги по распространению билетов [развлечение]», в связи с чем мотив отказа по пункта 3 статьи 1483 Кодекса касательно введения в заблуждение в отношении лица, оказывающего услуги, был снят экспертизой.

Для всех остальных заявленных услуг 35, 39, 41, 43, 44 классов МКТУ включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «LA SKALA» может ввести потребителя в заблуждение относительно предоставляемых услуг, поэтому основание отказа по пункту 3 статьи 1483 Кодекса не может быть снято.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения:

[1] - со знаком обслуживания «» по свидетельству №873861 с приоритетом от 30.09.2021, зарегистрированным на имя Павшинкина Евгения Борисовича, 656045, Алтайский край, г. Барнаул, Змеиногорский тракт, 104, к. 9/4, для однородных услуг 43 класса МКТУ;

- со знаками обслуживания «СКАЛА», зарегистрированными на имя Ибатуллина Азамата Валерьяновича, 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, пр-

кт Октября, 25/1, кв. 59, [2] « *Скала* » по свидетельству №952463 с приоритетом от 26.01.2021, [3] «СКАЛА» по свидетельству №547615 с приоритетом от 23.06.2000 (срок действия регистрации продлен до 23.06.2030), [4] «СКАЛА» по свидетельству №574801 с приоритетом от 17.12.2014 для однородных услуг 35 класса МКТУ;

[5] - с товарным знаком (знаком обслуживания) «  » по свидетельству №230642 с приоритетом от 05.04.2001 (срок действия регистрации продлен до 05.04.2031), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью Производственная Компания "ЭЛАИ", 630071, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Станционная, д.60/1, корп.11, эт.2 для однородных услуг 35 класса МКТУ;



[6] - со знаком обслуживания «  » по свидетельству №730043 с приоритетом от 20.02.2019, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Перспектива", 426008, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Кирова, 146, оф. 207 для однородных услуг 41 класса МКТУ.

Сходство сравниваемых обозначений установлено на основании фонетического и семантического критериев, а именно на основании фонетического и семантического тождества словесных элементов «SKALA» - «SKALA»/«СКАЛА».

Так, услуги 35, 41, 43 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки, признаны однородными заявленным услугам 35, 41, 43 классов МКТУ, поскольку они относятся к одному роду (виду), могут иметь одинаковое назначение, общие каналы реализации и круг потребителей.

Представленная информация об активном фактическом использовании заявителем заявленного обозначения не может служить аргументом для регистрации заявленного обозначения в качестве знака обслуживания, поскольку такие данные могут быть учтены только в случае оснований для отказа в регистрации по пункту 1 статьи 1483 Кодекса, а не в случае наличия сходных до степени смешения товарных знаков.

С учетом изложенного и на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания для всех услуг 35, 41 («аренда спортивных площадок; аренда теннисных кортов; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; предоставление спортивного оборудования; проведение фитнес-классов; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; прокат тренажеров»), 43 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Суммируя вышесказанное и в соответствии с пунктами 3, 6 статьи 1483 Кодекса, заявленному обозначению отказано в регистрации в качестве знака обслуживания для всех заявленных услуг 35, 39, 41, 43, 44 классов МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 03.04.2024.

Заявитель отмечает, что основание для отказа по введению в заблуждение в отношении лица, оказывающего услуги, был снят экспертизой.

В отношении остальных заявленных услуг 35, 39, 41, 43, 44 классов МКТУ заявитель не согласен, что заявленное обозначение может ввести потребителя в заблуждение.

Заявитель сообщает о несогласии с выводом о смешении заявленного обозначения и названия оперного театра. По мнению заявителя сравниваемые обозначения несмотря на совпадение в словесном элементе «Skala/Scala», не могут ввести потребителя в заблуждение, заявленное на регистрацию обозначение состоит не только из словесного элемента «Skala», а также в состав заявленного обозначения входит словесный элемент «La», «встречаем гостей» и «проводим друзей» (данные словесные элементы - кредо «встречаем гостей, проводим друзей» указывающие на атмосферу тепла, любви и высокого уровня гостеприимства) и стилизованное изображение глэмпинга, слова «Skala» и «Scala» имеют отличие в написании - в заявленном обозначении над последней буквой "A", в слове (второй слог) стоит знак, уточняющий вариант произношения (диакритический знак) – таким образом, произнося слово «Skala» потребитель понимает, что в данном случае идет речь о

скале: Скала́ — каменная глыба с крутыми склонами и острыми выступами; выход каменных горных пород с крутыми или отвесными склонами и обычно остrokонечными вершинами. А в названии театра ударение приходится на первый слог.

Заявитель указывает на отсутствие фонетического сходства между заявленным обозначением и противопоставленным названием театра - заявленное на регистрацию обозначение звучит как «Ла скала́ встречаем гостей провожаем друзей», а противопоставленное обозначение звучит как «театр алла ска́ла».

В возражении обращено внимание на смысловое наполнение заявленного обозначения – отдых на природе.

По мнению заявителя испрашиваемое к регистрации обозначения является самостоятельно узнаваемым за счет активного продвижения на рынке услуг туризма. Сообщается о получении заявителем награды в номинации «Лучший глэмпинг России» в Национальной гостиничной премии 2023 года.

Кроме того, в возражении приведены ссылки на новостные страницы туристических сайтов, где размещена информация о глэмпинге «La SKALA»:

https://travelcrimea.com/business_news/20231205/3068831.html;
<https://www.mediayalta.ru/news/krymskiy-glemping-la-skala-vyigral-yugostinichnuyu-premiyu-2023->; <https://yalta.rk.gov.ru/articles/5c583d31-2561-4fb7-b9e0-049a8a46bc12>;
<https://vesti-k.ru/news/2023/12/05/oteli-iz-kryma-vyigrali-v-nacionalnoj-gostinichnoj-premii/>; <https://ruinform.com/page/tri-krymskih-otelja-voshli-v-spisok-luchshih-v-rossii>;
<https://laskalacamp.ru/?ysclid=lnnjp8m962370272884>; <https://hotelawards.ru/hotels/la-skala/luchshiy-glemping>;
<https://www.kp.ru/russia/luchshie-glempingi-v-rossii/?ysclid=lnvqhglpw808909728>; <http://yalta-school.ru/ekologicheskaya-aktsiya-zelelnaya-volna/>. Представлены скриншоты отзывов посетителей.

Кроме того приведена информация об оказании поддержки заявителем «Народному фронту республики Крым».

Компания глэмпинг «La Skala» является участником Свободной экономической зоны (СЭЗ), который делает капитальные вложения в развитие своей туристической деятельности: инвестиции в основной капитал (основные средства), в

том числе затраты на осуществление проектно-исследовательских работ, новое строительство, модернизацию объектов основных средств и на приобретение соответствующих машин, оборудования, инструментов, инвентаря и т.д.

Инвестиционный проект содержит информацию о развитии компании, инвестировании компании под брендом «La Skala» (оговорена передача логотипа после государственной регистрации в качестве товарного знака, знака обслуживания по Лицензионному договору ООО «Философия отдыха»).

Факт включения компании в СЭЗ указывает на серьезность развития бизнеса под брендом, узнаваемость и большие инвестиции.

В дополнениях от 10.06.2024 сообщается о том, что от проекта «La Skala» был передан в безвозмездное пользование в ГБУЗ РК «Республиканская детская клиническая больница» автомобиль скорой медицинской помощи класса С.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака отношении всех заявленных товаров и услуг, приведенных в заявке, с учетом уточнения перечня 41 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие дополнительные материалы:

(1) – благодарственное письмо от депутата Государственной Думы Федерального собрания РФ учредителям group глэмпинга La Skala.

На заседании, состоявшемся 14.05.2024, коллегией было выдвинуто дополнительное основание для отказа в регистрации, а именно, указано следующее: «1. Заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса как сходное до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№873861, 547615, 574801, 230642, 730043 в отношении, в том числе, услуг 39, 44 классов МКТУ; 2. Заявленное обозначение вводит потребителей в заблуждение в отношении лица, оказывающего услуги, также в отношении услуг 41 класса МКТУ «организация досуга; предоставление информации по вопросам отдыха; предоставление информации по вопросам развлечений; развлечения».

С учетом положений пункта 45 Правил ППС заседание коллегии было перенесено для ознакомления заявителя с дополнительными основаниями для отказа.

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

С учетом даты подачи (18.11.2022) заявки №2022783135 правовая база для оценки ее 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 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается 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 при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 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 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 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.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, 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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



«  » представляет собой сочетание словесных элементов «LA SKALÁ», выполненных буквами латинского алфавита, а также слова «ВСТРЕЧАЕМ ГОСТЕЙ, ПРОВОЖАЕМ ДРУЗЕЙ», выполненных буквами русского алфавита, а также изобразительного элемента в виде прямоугольника внутри которого изображен овал. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 35, 39, 41, 43, 44 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки [1] «  » по свидетельству №873861 с приоритетом от 30.09.2021, [2] « *Скала* » по свидетельству №952463 с приоритетом от 26.01.2021, [3] «СКАЛА» по свидетельству №547615 с приоритетом от 23.06.2000 (срок действия регистрации продлен до 23.06.2030), [4] «СКАЛА» по свидетельству №574801 с приоритетом от 17.12.2014, [5] «  » по свидетельству №230642 с приоритетом от 05.04.2001 (срок действия регистрации



продлен до 05.04.2031); [6] «  » по свидетельству №730043 с приоритетом от 20.02.2019, представляют собой комбинированные [знаки 2-4] и словесные [знаки 1, 5, 6] обозначения, состоящие из/включающие в свой состав словесный элемент СКАЛА/SKALA, выполненный буквами русского/латинского алфавитов.

Правовая охрана противопоставленным товарным знакам предоставлена в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ [1]; однородных услуг 35 класса МКТУ [2-5]; однородных услуг 41 класса МКТУ [6], которым корреспондируют испрашиваемые услуги 35, 39, 41, 43, 44 классов МКТУ.

Согласно решению Роспатента от 09.02.2024 заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 3 (1), 6 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Применение пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса обусловлено с одной стороны способностью заявленного обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, а с другой стороны относительно вида самих услуг. Правомерность применения двух оснований пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса подлежат самостоятельной проверке.

Что касается основания пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса об известности лица, оказывающего услуги, то в оспариваемом решении приведены сведения о названии оперного театра в Милане (Италия), являющегося одним из крупнейших центров мировой оперной культуры (см. Российский энциклопедический словарь, «Большая Российская энциклопедия», М. 2001, книга 1, стр. 810).

Следует отметить при этом, что несмотря на выполнение на иностранном языке названия театра как «TEATRO ALLA SCALA», на русском языке в приведенном в оспариваемом решении справочнике, а также на русскоязычной версии официального сайта оперного театра название фигурирует как театр «ЛА СКАЛА» (см. <https://www.teatroallascala.org/en/opernyy-teatr-la-skala-ofitsial-naya-biletnaya-kassa-sposoby-pokupki-biletov.html>).

Таким образом, коллегия не может согласиться с доводом заявителя о разном восприятии сопоставляемых названий, так как их фонетическое воспроизведение является тождественным «ЛА СКАЛА».

Известность итальянского оперного театра, основанного в Милане в 1778 году, не требует специального доказывания ввиду длительности функционирования данного учреждения.

В ответ на довод о различной длине звукового ряда за счет присутствия в заявленном обозначении лозунга «ВСТРЕЧАЕМ ГОСТЕЙ, ПРОВОЖАЕМ ДРУЗЕЙ» коллегия поясняет, что композиционно и стилистически в заявленном обозначении лозунг остается второстепенным элементом знака, при удержании логического ударения на словах «LA SKALA». Кроме того, лозунг «ВСТРЕЧАЕМ ГОСТЕЙ, ПРОВОЖАЕМ ДРУЗЕЙ» не позволяет сформировать отличный от театра образ основного индивидуализирующего элемента «LA SKALA», так как не содержит в себе информации об услугах глэмпинга, может быть в равной степени отнесен к развлекательным услугам театра. Довод о разном ударении при произнесении является неубедительным, так как правила ударения в соответствии с грамматикой итальянского языка неизвестны российским потребителям, а наличие апострофа над второй буквой «А» в заявленном обозначении не определяет постановку ударения над этим слогом.

Часть оставшихся после сокращения перечня услуг 41 класса МКТУ *«организация досуга; предоставление информации по вопросам отдыха; предоставление информации по вопросам развлечений; развлечения»* относятся к развлекательным услугам и связанным с ними информационными услугами, следовательно, в рамках таких услуг могут быть оказаны услуги театров, а также предоставлена информация о таковых, в то время как именно в этой сфере имеет широкую известность организация, находящаяся в Италии – театр «Ла СКАЛА», к которому заявитель не имеет отношения.

Таким образом, в данной части справедливо применение пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса к заявленному обозначению как способному вводить потребителя в

заблуждение относительно лица, оказывающего развлекательные и сопутствующие им услуги.

Что касается остальных испрашиваемых услуг 35, 39, 41, 43, 44 классов МКТУ, то в оспариваемом решении сделан вывод о способности заявленного обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно этих услуг. Иными словами потребители под названием звучащим как «ЛИА СКАЛА» ожидают оказание услуг оперного театра и его выступление его действующей труппы с гастрольями, в то время как в рамках остальных услуг 41 и всех испрашиваемых услуг 35, 39, 43, 44 классов МКТУ услуги театров отсутствуют, что способно вызвать дезориентацию потребителей.

Коллегия проанализировала испрашиваемые услуги на предмет их природы и назначения и установила следующее.

Услуги 35 класса МКТУ *«предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; реклама»* представляют собой услуги продвижения товаров, которые, как правило, оказываются театрами, так как в рамках здания театра дают представления не только собственные труппы (в таком случае деятельность по вывеске афиш о собственных мероприятиях не является услугой третьим лицам), но и приглашенные ансамбли, иностранные исполнители (при этом информирование о спектаклях через афиши на здании и сайте театра является услугой этим коллективам по продвижению их развлекательных услуг). Испрашиваемая услуга *«пресс-службы»* также корреспондирует услугам развлекательным, так как у крупных театров, как правило, есть свои пресс-службы, выступающие с сообщениями средствам массовой информации относительно деятельности театра.

Испрашиваемые услуги 39 класса МКТУ *«аренда водного транспорта; бронирование билетов для путешествий; бронирование путешествий; бронирование транспортных средств; организация перевозок по туристическим*

маршрутам; посредничество при перевозках; прокат транспортных средств; сопровождение путешественников; услуги водного прогулочного транспорта; услуги транспортные для экскурсий» представляют собой транспортные услуги для путешественников, а услуги 43 класса МКТУ *«аренда временного жилья; аренда жилья для отдыха; аренда жилья на время отпуска; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест для временного жилья; прокат палаток; прокат передвижных строений; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги кемпингов; услуги по приему на временное проживание [передача ключей]; услуги по размещению в гостинице»*, услуга 44 класса МКТУ *«услуги домов отдыха»* - услуги временного размещения, при этом, театр «ЛИА СКАЛА» является настолько известным и почитаемым по всему миру, что организация туров по посещению данного заведения является обычной практикой. При организации туров оказываются как транспортные услуги, так и услуги проживания.

Вместе с тем, перечисленные услуги по своей природе не являются услугами развлечения, потребитель может быть дезориентирован видом услуг, их назначением в связи с использованием названия, фонетически тождественного названию известного театра.

Испрашиваемые услуги сокращенного перечня 41 класса МКТУ *«организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение]; предоставление услуг кинозалов; »* относится к услугам оздоровительным, образовательным и использование известного названия театра для таких услуг способна дезориентировать потребителей относительно назначения услуг.

Таким образом, в отношении испрашиваемых услуг 35, 39, 41, 43 и части услуг 44 класса МКТУ заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, так как неверно ориентирует потребителей относительно вида или назначения услуг.

Вместе с тем, испрашиваемые услуги 41 класса МКТУ *«аренда спортивных площадок аренда теннисных кортов; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-*

тренировки]; предоставление спортивного оборудования; проведение фитнес-классов; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; прокат тренажеров» и услуги 44 класса МКТУ испрашиваемого перечня «бани общественные для гигиенических целей; бани турецкие; массаж; услуги бальнеологических центров; услуги в области аквакультуры; услуги в области ароматерапии; услуги нетрадиционной медицины; услуги саун; услуги соляриев» представляют собой услуги, не связанные ни с деятельностью оперного театра, ни с организацией туров для его посещения, поэтому несоответствующие действительности ассоциации относительно вида, назначения услуг, а также в отношении лица, оказывающего такие услуги, являются неправдоподобными.

Таким образом, в указанной выше части заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, так как в целом не ассоциируется областью деятельности известного театра.

Анализ обозначения по заявке №2022783135 на соответствие требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.


SKALÁ

В обозначении «  » по заявке №2022783135 словесный элемент «LA SKALÁ» композиционно выделен крупным оригинальным шрифтом, что позволяет воспринимать его как основной индивидуализирующий элемент.

Противопоставленные товарные знаки [1] «  », [6] «  » включают в свой состав словесный элемент «SKALÁ», который полностью входит в заявленное обозначение, что свидетельствует о тождестве одного из элементов заявленного обозначения и единственного охраняемого словесного элемента противопоставленных знаков, указывая тем самым на высокую степень их сходства в целом.

Противопоставленные товарные знаки [2] « *Скала* », [3] «СКАЛА», [4] « СКАЛА », [5] «  », состоящие из словесного элемента «СКАЛА»,

выполненного буквами русского алфавита, однако фонетически совпадающих с звучанием слова «SKALA» заявленного обозначения. Фонетическое совпадение единственного элемента противопоставленных знаков и основного индивидуализирующего элемента заявленного обозначения указывает на фонетическое сходство сопоставляемых обозначений в целом. Кроме того, учитывая, что слова «СКАЛА» и «SKALA» являются транслитерацией друг друга, они воспринимаются как слов одинакового содержания. Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [2-5] являются сходными за счет фонетического и смыслового тождества составляющих их словесных элементов.

Дополнительный слоган «ВСТРЕЧАЕМ ГОСТЕЙ, ПРОВОЖАЕМ ДРУЗЕЙ» является оригинальным, однако, не может быть добавлен при оформлении вариантов знака, поэтому не позволяет воспринимать заявленное обозначение в качестве обозначения, не сходного с противопоставленными товарными знаками.

Анализ однородности испрашиваемых товаров и услуг показал следующее.

Испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ *«предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; прокат торговых стоек; прокат торговых стоек; реклама»* однородны услугам 35 класса МКТУ *«продвижение товаров (для третьих лиц)»* противопоставленного знака [2, 4], услугам *«сбыт товара через посредников»* противопоставленного знака [3], услугам *«реклама»* противопоставленного знака [5], так как все сопоставляемые услуги направлены на продвижение товаров путем рекламы, реализации, сбыта. Сопоставляемые услуги имеют одинаковый круг потребителей.

Испрашиваемые услуги 41 класса МКТУ *«аренда спортивных площадок; аренда теннисных кортов; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; предоставление спортивного оборудования; проведение фитнес-классов; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных*

средств; прокат тренажеров» однородны услугам 41 класса МКТУ «аренда спортивных площадок; аренда теннисных кортов; воспитание физическое; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; организация спортивных состязаний; предоставление спортивного оборудования; проведение фитнес-классов; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]» противопоставленного товарного знака [6].

Испрашиваемые услуги 43 класса МКТУ «аренда временного жилья; аренда жилья для отдыха; аренда жилья на время отпуска; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест для временного жилья; кафе; прокат палаток; прокат передвижных строений; рестораны; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги по приему на временное проживание [передача ключей]; услуги по размещению в гостинице; услуги ресторанов с едой на вынос» однородны услугам 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда диспенсеров для питьевой воды; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; мотели; пансионаты; пансионаты для животных; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат палаток; прокат передвижных строений; рестораны; рестораны самообслуживания; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; создание кулинарных скульптур; украшение еды; украшение тортов; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги детских садов [яслей]; услуги кальянных; услуги кемпингов; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; услуги столовых»

противопоставленного товарного знака [1] , так как сопоставляемые услуги в большей части совпадают, а в остальной части являются видовыми относительно одних и тех же родовых групп (обеспечение питанием, временным проживанием).

Кроме того, испрашиваемые услуги 44 класса МКТУ «услуги домов отдыха» однородны услугам временного размещения противопоставленного знака [1], а услуги 39 класса МКТУ «бронирование путешествий» являются сопутствующими им, так как перед оказанием услуги размещения, оказывается услуга бронирования, которая гарантирует наличие места под желаемую для путешествия дату. В бронирование путешествия при этом входит, как правило, и бронь транспортного маршрута и бронь места проживания.

Таким образом, перечисленные выше услуги 35, 39, 41, 43, 44 классов МКТУ являются в части тождественными, а в остальной части в высокой степени однородными услугам противопоставленных товарных знаков [1-6].

Принимая во внимание установленное сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-6], а также установленную высокую степень однородности испрашиваемых услуг услугам противопоставленных знаков, коллегия пришла к выводу о вероятности смешения сопоставляемых обозначений в отношении проанализированных услуг 35, 39, 41, 43, 44 классов МКТУ.

Что касается сведений о получении награды заявителем, то коллегия обращает внимание, что сведения о получении награды за 2023 год, а также благодарности за благотворительную деятельность датированы позднее даты приоритета заявленного обозначения, поэтому не свидетельствуют о каком-либо восприятии потребителями заявленного обозначения на более ранние даты.

Кроме того, приведенные отсылки к публикациям о глэмпинге LA SKALA датированы 2023 годов, при приоритете заявленного обозначения 18.11.2022.

Вместе с тем приведенный выше анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал, что в отношении части испрашиваемых услуг 44 класса МКТУ отсутствуют препятствия для регистрации обозначения.

В частности испрашиваемые услуги 44 класса МКТУ «*бани общественные для гигиенических целей; бани турецкие; массаж; услуги бальнеологических центров; услуги в области аквакультуры; услуги в области ароматерапии; услуги нетрадиционной медицины; услуги саун; услуги соляриев*» одновременно не являются однородными услугам противопоставленных товарных знаков [1-6], а также слова «LA SKALA» в отношении них не вызывают неверного представления ни о лице, оказывающем услуги, ни о виде/назначении услуги, так как отсутствуют ассоциации в данной части с известным театром «ЛА СКАЛА».

Изложенное указывает на соответствие обозначения по заявке №2022783135 требованиям пунктов 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса, а, следовательно, на возможность регистрации заявленного обозначения в указанной части.

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

удовлетворить возражение, поступившее 03.04.2024, отменить решение Роспатента от 09.02.2024, зарегистрировать товарный знак по заявке №2022783135.