

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 17.04.2024 возражение, поданное индивидуальным предпринимателем Исаевым Владимиром Николаевичем (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №913359, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак с приоритетом от 27.03.2022 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 26.12.2022 за №913359 в отношении услуг 41 класса МКТУ на имя Беганович Божены Юрьевны, 121096, Москва, ул. 2-я Филевская, 6, кв. 197 (RU) (далее - правообладатель).

В Роспатент поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №913359 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 1(2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ИП Исаев В.Н. является лицом, заинтересованным в прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №913359, так как осуществляет деятельность по обучению детей классическому танцу и их подготовке к поступлению в хореографические училища с 1999г. При осуществлении деятельности с 18.07.2006 г. использует домен <https://padede.ru/>, что явилось

причиной судебного спора по отношению к нему, так как по утверждению правообладателя оспариваемого товарного знака обозначение, используемое лицом, подавшим возражение, в доменном имени, полностью совпадает с товарным знаком по фонетическому и семантическому критериям;

- оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 1 статьи 1483 Кодекса ввиду того, что состоит из не обладающего различительной способностью словесного элемента, представляющего собой танцевальный термин, обозначающий музыкально-танцевальную форму в балете. Частое использование термина «Па-де-де» в средствах массовой информации, специальной литературе, названии музыкальных произведений свидетельствует о наличии оснований для признания утраты этим обозначением различительной способности, поскольку такое обозначение не способно выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака - отличать товары одного производителя от аналогичных товаров другого производителя;

- вышеуказанное подтверждается следующими примерами применения и распространения термина: написание, рекомендуемое орфографическими и другими словарями. 1. Произносится «па-дэ-дэ». Русский орфографический словарь: около 200000 слов / Российская академия наук. Институт русского языка им. В. В. Виноградова / Под ред. В. В. Лопатина, О. Е. Ивановой. — Изд. 4-е, испр. и доп.— М: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2013.— 896 с.— (Фундаментальные словари русского языка). ISBN 978-5-462-01272-3. 2. Па-де-дэ // Большая советская энциклопедия: [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978. 3. Pas de deux (Па-де-дэ, франц., букв. - танец вдвоем), балетная форма. В России классич. образы P. de d. создал М.И. Петипа в балетах «Лебединое озеро», «Спящая красавица»; в сов. балете - «Пламя Парижа» (балетм. В.И. Вайнонен). «БАЛЕТ». Энциклопедия, главный редактор Ю.Н. Григорович 4. Па де де (Pas de deux): танец вдвоем, демонстрирующий мастерство и грацию исполнителей. Окончательная структура па де де - антре, адажио, вариация танцовщика и танцовщицы, кода - сформировались во 2-й половине XIX в. Маринелла Гватерини «АЗБУКА БАЛЕТА». Издательство Медип Москва 2001 г.;

- наиболее известные па-де-де, исполняемые на российских сценах: 1. "Спящая красавица". Па-де-де в этом балете, 3 акт которого состоит из номеров сказочных героев Шарля Перро и мадам д'Онуа (герои ее сказки - Голубая Птица и Принцесса Флорина), ознаменовывает финал свадьбы-дивертисмента, союз Авроры и принца Дезире. 2. "Щелкунчик". Это па-де-де - одно из самых узнаваемых, прежде всего благодаря запоминающейся музыке адажио и женской вариации. 3. "Лебединое озеро", сцена бала, "черное па-де-де". В 3 акте Одиллия на балу пытается соблазнить принца Зигфрида, внушая ему, что она - это Одетта. 4. "Дон Кихот". Это самое феерическое и зажигательное па-де-де с разнообразными прыжками, пируэтами и т.д. Балет дошел до наших дней в первоизданном виде и продолжает восхищать балетного зрителя и т.д.;

- очевидно, что распространенное употребление термина «Па-де-де» происходит преимущественно в танцевальной среде, в том числе и в среде лиц, обучающихся танцам, относящейся к адресной группе потребителей услуг 41 класса МКТУ. Потребитель при маркировке обозначением "Па-де-де" заявленных услуг будет воспринимать данное обозначение не в качестве средства индивидуализации и указания на определенный коммерческий источник, а в качестве использования известного танцевального термина в целях привлечения внимания к соответствующим услугам 41 класса МКТУ.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №913359 полностью.

Приложения:

1. Копия выписки из открытых реестров Федеральной службы по интеллектуальной собственности в отношении оспариваемого товарного знака.
2. Копия подтверждения администратора домена.
3. Документ, подтверждающий уплату пошлины.
4. Ходатайство об участии в заседании коллегии в режиме удаленного доступа посредством видео-конференц-связи.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель выразил несогласие с возражением в представленном отзыве, мотивированном следующими доводами:

- обозначение «падеде» не является общепринятым термином. К общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для языка конкретных областей науки и техники. Справочным фондом в этом случае является различного рода техническая литература: справочники, энциклопедии, политехнические словари. Норма подпункта 2 пункта 1 статьи 1483 Кодекса предполагает наличие у слова точного, однозначного смысла определенного понятия для адресной группы потребителей. Если при оценке восприятия потребителями конкретного обозначения для определенных товаров (услуг) установлено, что оно не может характеризовать эти товары (услуги), соответственно, оно не может иметь в отношении них точного, однозначного смысла (см. Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 04.09.2020 по делу № СИП-750/2019);

- из представленных в возражении сведений невозможно установить семантическое значение слова «па-дэ-дэ». Лицо, подавшее возражение, не представило ссылку на данный источник в сети Интернет, либо же скан-копию самого словаря в качестве приложений. То же самое относится и к ссылке на Па-де-дэ // Большая советская энциклопедии : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978.;

- в отношении словесного элемента Pas de deux (Па-де-дэ, франц., букв. - танец вдвоем) указано, что это балетная форма, в переводе с французского – танец вдвоем. Между тем, в товарном знаке №913359 не используется словосочетание «Балетная форма» или «Танец вдвоем»;

- указанный в возражении источник Маринелла Гватерини «АЗБУКА БАЛЕТА». Издательство Медип Москва 2001г. не является ни официальным словарем, ни энциклопедией. Следовательно, значение слова, указанное в данной книге, не может быть признано официальным общеупотребимым термином. Кроме того, как указано на сайте <https://rqub.ru/searchopac/book.php?id=BOOK%2F17111>

книга «АЗБУКА БАЛЕТА» переведена на русский язык с итальянского. Таким образом, указанные в книге названия могут быть применимы для итальянского языка и итальянских потребителей. Лицо, подавшее возражение, не представило ссылку на данный источник в сети Интернет, либо же скан-копию самой книги в качестве приложений;

- все приведенные в возражении источники не подтверждают известность слова «падеде» в качестве официального термина, используемого на территории Российской Федерации для обозначения конкретного вида товара, работы или услуги, а также известного рядовому потребителю на территории России;

- на сайте <https://dic.academic.ru/>, представляющего собой базу данных всех словарей, книг и энциклопедий в сети Интернет, не было найдено ни одного значения слова «па-де-де», «па-дэ-дэ» или «падеде»;

- оспариваемый товарный знак является комбинированным и состоит из графического элемента в виде балетных пуант розового цвета, а также из словесных элементов «Детская балетная студия» (неохраняемый словесный элемент), а также из слова «падеде», выполненного оригинальным прописным шрифтом розового цвета. В данном случае слово «падеде» пишется слитно, без пробелов или дефисов и за счет прописного шрифта может восприниматься как английское слово «pagege». В связи с неоднозначным написанием слова обычный рядовой потребитель может прочитать его, в том числе как «нагеге» или «нажеже»;

- все приведенные названия балетов могут ассоциироваться у рядового российского потребителя с такими понятиями как балет, танец, в силу известности данных терминов в России. Однако, наименование «па-де-де» не является известным широкому кругу российских потребителей. Доказательств обратного в материалы дела не представлено. Следовательно, можно прийти к выводу о том, что у среднестатистического российского потребителя обозначение «падеде» не способно вызвать каких-либо конкретных ассоциаций, следовательно, способно восприниматься как фантазийное обозначение. Поскольку из вышеизложенного анализа следует, что само по себе обозначение «падеде» является фантазийным, в виду того, что не имеет семантического значения, то соответственно в отношении

заявленных услуг 41 класса МКТУ данное обозначение будет воспринято потребителем как фантазийное. Следовательно, указанный лицом, подавшим возражение, довод о том, что обозначение «падеде» является общеизвестным термином является неубедительным и не подтвержден письменными доказательствами;

- в тексте возражения отсутствует подтверждение длительности использования обозначения; отсутствует подтверждение применения оспариваемого обозначения для наименования одних и тех же товаров или услуг различных производителей одновременно работниками торговли, специалистами, потребителями товаров/услуг. Таким образом, вывод об отсутствии у заявленного обозначения различительной способности ввиду ее утраты, не подтвержден доказательствами;

- правообладатель также обращает внимание на существующую практику Роспатента при регистрации товарных знаков в аналогичных условиях. В приведенных ниже примерах регистрации в товарных знаках присутствуют такие словесные элементы как «балет», «танго», «ламбада», являющиеся охраняемыми элементами в комбинированных товарных знаках в отношении услуг 41 класса МКТУ. Таким образом, удовлетворение возражений и аннулирование товарного знака со ссылкой на то, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью в связи с тем, что является общеупотребимым термином, когда ранее Роспатентом приняты положительные решения по другим аналогичным заявкам, будет способствовать появлению правовой неопределенности.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

Изучив материалы дела и выслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (27.03.2022) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием

для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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, являющиеся терминами.

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

В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса (пункт 34 Правил). К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар, а также относятся 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.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.



Оспариваемый товарный знак по свидетельству №913359 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «Паддеде», выполненным оригинальным шрифтом буквами русского алфавита,

неохраняемым элементом «Детская балетная студия», а также стилизованным изображением балетных туфель – пуантов.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 41 класса МКТУ - академии [обучение]; воспитание физическое; исследования в области образования; обучение гимнастике; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; переподготовка профессиональная; 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 по оценке физического состояния для тренировок; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; учреждения дошкольные [воспитание]; школы-интернаты.

Согласно возражению признание недействительным предоставления правовой охраны указанному знаку испрашивается в отношении всех указанных услуг 41 класса МКТУ в связи с тем, что элемент «падеде» является общепринятым термином в отношении зарегистрированных услуг.

В результате анализа оспариваемого товарного знака на соответствие его требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, указанным в возражении, коллегия отмечает следующее.

Приведенные в возражении ссылки на словари, в которых указаны обозначения «па-дэ-дэ», «па-де-дэ», «Pas de deux», «па де де», не подтверждают, что входящее в состав оспариваемого знака словесное обозначение «падеде» является

общепринятым термином в области обучения классическому танцу и балету, что обусловлено следующим.

Действительно, как справедливо отмечено в отзыве правообладателя, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, состоящие только из элементов, являющихся общепринятыми терминами. Указанное положение относится к терминам, связанным с определенной деятельностью, осуществляемой при производстве товаров, выполнении работ и оказании услуг.

Термин – это слово или словосочетание, призванное обозначить понятие и его соотношение с другими понятиями в пределах специальной сферы. Термины служат специализирующими, ограничительными обозначениями характерных для этой сферы предметов, явлений, их свойств и отношений. Они существуют лишь в рамках определенной терминологии.

При этом основным источником, позволяющим отнести обозначение к общепринятому термину, являются терминологические словари и специализированная литература.

В данном случае указанные в возражении источники информации не являются терминологическими словарями в области оказания образовательно-воспитательных услуг, к которой относятся услуги 41 класса МКТУ, для которых охраняется оспариваемый товарный знак, в том числе в области обучения танцу. При этом следует отметить, что охраняемые товарным знаком услуги обучения не имеют конкретного указания на обучение танцам. Кроме того, приведенные выше обозначения отличаются от обозначения «падеде», входящего в состав оспариваемого товарного знака. В упомянутой в возражении книге «БАЛЕТ». Энциклопедия, главный редактор Ю.Н. Григорович, на которую ссылается лицо, подавшее возражение, и копии страниц которой не представлены в возражении, коллегия не обнаружила ни обозначения «па-дэ-дэ», ни «па де де», ни «Pas de deux».

Как следует из представленного правообладателем отзыва, значение обозначения «падеде», впрочем как «па-дэ-дэ» и «па-де-дэ» также не было обнаружено на сайте <https://dic.academic.ru/>, представляющего собой базу данных всех словарей, книг и энциклопедий в сети Интернет. Вместе с тем, на страницах

этого же сайта (<https://dic.academic.ru>) указано, что в классическом танце принято пользоваться французской терминологией и приведен список терминов в балете в алфавитном порядке, где присутствует и обозначение «Pas de deux» (движение вдвоем), а не «падеде».

Таким образом, коллегией установлено, что материалы возражения не содержат доказательств того, что словесный элемент «падеде» оспариваемого товарного знака представляет собой общепринятый термин в области обучения классическому танцу, ввиду отсутствия сведений об этом элементе в общедоступных терминологических словарях.

С учетом изложенного, а также отсутствия конкретизации образовательных услуг, в отношении которых была предоставлена охрана товарному знаку, областью классического танца, оснований для отнесения обозначения «падеде» к терминам, характерным при оказании услуг обучения и воспитания, не имеется, что не позволяет признать элемент «падеде» оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Также следует отметить, что использование при выполнении словесного элемента «падеде» оригинального шрифтового решения не исключает возможного восприятия обозначения в качестве словесного элемента «pagege», написанного буквами латиницы, как указывает правообладатель, что предполагает различную вариативность его прочтения, отличную от «падеде», что усиливает его различительную способность.

Что касается довода возражения об утрате обозначением «падеде» различительной способности в связи с частым упоминанием его в средствах массовой информации, специальной литературе, названии музыкальных произведений, то коллегия считает необходимым отметить, что для доказательства утраты обозначением различительной способности требуются фактические данные широкого и длительного использования обозначения «падеде» разными лицами, оказывающими идентичные или однородные услуги в области воспитания и обучения танцам, в том числе в рекламе этих услуг и их изготовителей в средствах

массовой информации (см. пункт 34 Правил). Такие доказательства в возражении отсутствуют.

С учетом изложенного коллегия не находит оснований для признания товарного знака по свидетельству №913359 не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.04.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №913359.