

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 23.05.2024, поданное ООО «ПЕСНЯ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023749139, при этом установила следующее.

P E S N Ъ A

Комбинированное обозначение « karaoke & club » по заявке №2023749139 с датой поступления от 07.06.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 31.01.2024 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023749139 в отношении части услуг 41 класса МКТУ, при этом в отношении всех услуг 43 класса МКТУ, а также в отношении иной части услуг 41 класса МКТУ, правовая охрана не была предоставлена. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно

которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное решение обосновано тем, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «karaoke & club» (являются лексическими единицами английского языка и переводятся на русский язык как «караоке клуб» - заведение, где желающие могут исполнять песни караоке под готовый аккомпанемент с использованием текста, отображаемого на экране (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1306705>)) не обладают различительной способностью, являются неохраноспособными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывают на видовое наименование предприятия и на назначение испрашиваемых услуг.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком «**ПЕСНИ**» (по свидетельству №965191 с приоритетом от 05.04.2023) в отношении услуг 41, 43 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 41, 43 классов МКТУ [1].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.05.2024, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не возражает против выведения из правовой охраны словесных элементов «karaoke & club» заявленного обозначения;

- заявитель полагает, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] не являются сходными до степени смешения, поскольку они различаются по фонетическому, визуальному и семантическому признакам сходства;

- заявленное обозначение воспринимается как комбинация двух словесных элементов «PESN» и «A», разделенных оригинальным изобразительным элементом в виде микрофона;

- заявленное обозначение прочитывается как [ПЕСНА КАРАОКЕ ЭНД КЛАБ], в то время как противопоставленный товарный знак [1] имеет звучание

[ПЕСНИ], то есть сравниваемые обозначения имеют различный состав согласных и гласных звуков, что обуславливает их фонетические различия;

- сравниваемые обозначения выполнены буквами разных алфавитов, различными шрифтами, что разводит их по визуальному признаку сходства;

- словесный элемент «PESNA» заявленного обозначения не имеет словарно-справочных значений и является фантазийным, в то время как противопоставленный товарный знак «ПЕСНИ» [1] обозначают «музыкальные произведения для исполнения голосом, голосами (<https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=20775>), таким образом, сравниваемые обозначения вызывают разные ассоциации у потребителей и различаются по семантическому критерию сходства.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 31.01.2024 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 41, 43 классов МКТУ и исключением из самостоятельной правовой охраны словесных элементов «karaoke & club».

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (07.06.2023) поступления заявки №2023749139 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров

определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

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

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

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление

для обозначения товаров определенного вида.

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

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

условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

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

Как следует из положений пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

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

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с пунктом 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).

P E S N ♪ A

Заявленное обозначение « karaoke & club » является комбинированным, состоящим из изобразительного элемента в виде микрофона, и из словесных элементов «PESN», «A», «karaoke & club», выполненных стандартными шрифтами заглавными и строчными буквами латинского алфавита в две строки. Правовая охрана испрашивалась в отношении услуг 41, 43 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг 43 класса МКТУ. а также в отношении части услуг 41 класса МКТУ, основано на несоответствии заявленного обозначения нормам пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

P E S N ♪ A

Анализ заявленного обозначения « karaoke & club » на предмет соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «karaoke & club» (являются лексическими единицами английского языка и переводятся на русский язык как «караоке клуб» - заведение, где желающие могут исполнять песни караоке под готовый аккомпанемент с использованием текста, отображаемого на экране (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1306705>)) не обладают различительной способностью, являются неохраноспособными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывают на видовое наименование предприятия и на назначение испрашиваемых услуг 41, 43 классов МКТУ.

Таким образом, для испрашиваемых услуг 41, 43 классов МКТУ заявленное обозначение может быть зарегистрировано с исключением из правовой охраны словесных элементов «karaoke & club» на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса (указанные словесные элементы не являются доминирующими в составе заявленного обозначения). Стоит отметить, что в возражении от 23.05.2024 заявитель выразил своё согласие с выведением из самостоятельной правовой охраны данных словесных элементов заявленного обозначения.

P E S N Ё A

Анализ заявленного обозначения «karaoke & club» на предмет соответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак «**ПЕСНИ**» [1] представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 41, 43 классов МКТУ.

Коллегия отмечает, что в заявленном обозначении словесные элементы «karaoke & club» являются неохраняемыми, ввиду чего они не будут учитываться при анализе заявленного обозначения на предмет его соответствия положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия отмечает, что в элементе «P E S N Ё A» заявленного обозначения изобразительный элемент в виде микрофона напоминает букву «У», ввиду чего указанный элемент будет восприниматься потребителями как словесный элемент «PESNYA».

Фонетически, заявленное обозначение и противопоставленный ему товарный знак [1] характеризуются сходным звучанием. Так, заявленное обозначение прочитывается как [П Е С Н Я], а противопоставленный ему товарный знак [1] имеет следующее произношение: [П Е С Н И]. Фонетическое сходство было установлено на основе наличия совпадающих согласных звуков [П, С, Н] и совпадающего гласного звука [Е], расположенных в одинаковой последовательности. Фонетическое сходство было установлено на совпадающей части [П Е С Н]. Таким образом, 4 звука из 5 имеют тождественное звучание, что формирует вывод коллегии о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

Сравниваемые обозначения выполнены буквами разных алфавитов, однако, данное обстоятельство не влияет на вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых обозначений, поскольку они содержат фонетически практически тождественные словесные элементы (различающиеся только в конечных звуках «Я»/«И»).

Коллегия не отрицает, что словесный элемент «PESNA» заявленного обозначения не имеет словарно-справочных значений. Вместе с тем, входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «karaoke & club», а также присутствующий в нём изобразительный элемент в виде микрофона, может ориентировать потребителей на то, что элемент «PESNA» заявленного обозначения завуалировано указывает на слово «PESNYA» (которое является фонетически сходным со словом «ПЕСНИ»), что сближает сравниваемые обозначения по семантическому критерию сходства.

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 сравниваемых перечней показал, что услуги 41 класса МКТУ «дискотеки; организация балов; организация досуга; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных; организация и проведение развлекательных мероприятий; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; постановка шоу; предоставление информации по вопросам развлечений; предоставление отзывов пользователей в развлекательных или культурных целях; предоставление рейтинга пользователей в развлекательных или культурных целях; представления мюзик-холлов; представления театрализованные; радиопередачи развлекательные; услуги караоке; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги развлекательные; шоу-программы» заявленного обозначения являются однородными услугам 41 класса МКТУ «бронирование билетов на зрелищные мероприятия; организация досуга; передача знаний и ноу-хау в сфере бизнеса [обучение]; передача ноу-хау [обучение]; предоставление отзывов пользователей в развлекательных или культурных целях; предоставление рейтинга пользователей в развлекательных или культурных целях; составление программ встреч [развлечение]» противопоставленного товарного знака [1], так как сравниваемые услуги относятся к услугам в сфере образования и

воспитания, к услугам в сфере развлечений, а также к услугам культурно-просветительских и зрелищных учреждений, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

Услуги 43 класса МКТУ «информация и консультации по вопросам приготовления пищи; услуги баров; услуги закусочных; услуги кафе; услуги кафетериев; услуги ресторанов» заявленного обозначения являются однородными услугами 43 класса МКТУ «информация и консультации по вопросам приготовления пищи; прокат роботов для приготовления напитков; создание кулинарных скульптур; украшение еды; украшение тортов; услуги баров; услуги закусочных; услуги кальянных; услуги кафе; услуги кафетериев; услуги личного повара; услуги по обзору продуктов питания [предоставление информации о пищевых продуктах и напитках]; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; услуги ресторанов с едой на вынос; услуги ресторанов самообслуживания» противопоставленного товарного знака [1], так как сравниваемые услуги относятся к услугам предприятий общественного питания, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

Однородность услуг заявителем в возражении не оспаривалась.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [1] в отношении однородных услуг 41, 43 классов МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Дополнительно коллегия отмечает, что заявителем 09.07.2024 было направлено обращение, в котором заявитель повторял доводы, изложенные в возражении от 23.05.2024, указывал, что заявленное обозначение не нарушает положения пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении представленного заявителем обращения по результатам рассмотрения настоящего возражения, поступившего в материалы дела 09.07.2024, коллегия сообщает, что отраженные в нём доводы уже было проанализированы по

тексту заключения выше и не требуют дополнительных пояснений со стороны коллегии.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.05.2024, оставить в силе решение Роспатента от 31.01.2024.