

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520, рассмотрела возражение от 09.12.2010, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Развлекательный комплекс «УРАЛ», г. Челябинск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009707446/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2009707446/50 с приоритетом от 09.04.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 41 и 43 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит словесный элемент «УРАЛ», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита красного цвета с обводкой тонкой черной линией. Ниже помещен словесный элемент «развлекательный комплекс», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита черного цвета. Справа от указанных словесных элементов – графический элемент в виде изображений квадрата со скругленными углами, очерченного тонкой линией черного цвета, и размещенных внутри него желтого квадрата по центру и охватывающих квадрат скобообразных элементов оранжевого и красного цветов.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 12.10.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении экспертизы указано, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «развлекательный комплекс» для части услуг указывает на вид, свойства и назначение, а для другой части услуг он способен ввести потребителя в заблуждение относительно их вида, свойств и назначения. Отмечено также, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 378761, 347836, 244457, 244456, 245436, 219439 и 320625, зарегистрированными на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет, в отношении однородных услуг 35, 36, 41 классов МКТУ, а также в отношении услуг 42 класса МКТУ, однородных указанным в заявке услугам 43 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 09.12.2010, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 12.10.2010. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) заявителем исключаются услуги 35 класса МКТУ из перечня услуг заявки;
- 2) правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №320625 было выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех указанных в заявке услуг 41 класса МКТУ (представлено соответствующее письмо-согласие от 17.11.2010).

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента от 12.10.2010 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (09.04.2009) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, 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.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, указание свойств товаров, видовые наименования предприятий.

В соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с абзацем 1 и 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 абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 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, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами «УРАЛ» и «развлекательный комплекс», выполненными буквами русского алфавита.

Доминирующее положение в заявленном обозначении занимает словесный элемент «УРАЛ», который выполнен в оригинальной манере и более крупным шрифтом, чем словесный элемент «развлекательный комплекс», занимает центральную (большую) часть обозначения и акцентирует на себе внимание потребителя.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 09.04.2009 испрашивается, согласно заявке, в отношении услуг 35, 36, 41 и 43 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения показал, что в его состав входит словесный элемент «развлекательный комплекс».

«Развлекательный» – доставляющий развлечение, способный доставить развлечение (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / Толковый словарь русского языка Ушакова»). «Комплекс» – совокупность, сочетание объектов, предметов, действий, тесно связанных и взаимодействующих между собой, образующих единую целостность (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / Современный экономический словарь»).

Словосочетание «развлекательный комплекс» указывает на назначение соответствующих услуг. Оно используется различными лицами, оказывающими культурно-развлекательные услуги, в качестве видового наименования предприятия,

и такие предприятия могут включать в себя концертные залы, кинотеатры, ночные клубы, дискотеки, бойцовские шоу (реслинг, «бои без правил»), игровые зоны, боулинг, бильярд, бары, кафе и рестораны (см. Интернет-портал «Яндекс»).

Принимая во внимание те виды деятельности, которыми занимаются развлекательные комплексы, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что данный словесный элемент характеризует услуги 41 класса МКТУ «развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий» и услуги 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками», то есть он является неохраноспособным в соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении этих услуг.

Поскольку указанный словесный элемент не занимает в заявленном обозначении доминирующего положения, то он может быть включен в товарный знак как неохраняемый элемент в соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, в отношении всех услуг 35, 36 и остальных услуг 41, 43 классов МКТУ, приведенных в заявке, словесный элемент «развлекательный комплекс» способен ввести потребителя в заблуждение относительно вида и назначения оказываемых услуг, так как они представляют собой услуги рекламные, бизнес-услуги, операции с недвижимостью, услуги по образованию и воспитанию и услуги по обеспечению временного проживания, которые не относятся к области деятельности развлекательных комплексов.

С учетом изложенного заявленное обозначение не соответствует требованиям абзаца 1 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса в отношении таких услуг.

Кроме того, экспертизой были выявлены сходные с заявленным обозначением до степени смешения в отношении однородных услуг товарные знаки.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №378761 (с приоритетом от 09.01.2007), №347836 (с приоритетом от 16.11.2006), №244457 (с приоритетом от 27.12.2001), №244456 (с приоритетом от 27.12.2001), №245436 (с приоритетом от 11.12.2001) и №219439 (с приоритетом от 28.02.2000) представляют собой комбинированные обозначения со словесными элементами «URAL» либо

«УРАЛ», выполненными буквами латинского или русского алфавитов соответственно.

Указанные товарные знаки зарегистрированы, в частности, в отношении услуг 35, 36, 41 и 42 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и указанных товарных знаков показал, что в их состав входят фонетически и семантически тождественные словесные элементы – «УРАЛ» и «URAL», в силу чего сравниваемые знаки, несмотря на их отдельные отличия друг от друга, ассоциируются между собой в целом.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и данные противопоставленные товарные знаки являются сходными.

Услуги 35, 36, 41 и 43 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и услуги 35, 36, 41 и 42 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, совпадают либо соотносятся как род-вид, то есть являются однородными.

Изложенное обуславливает вывод о сходстве заявленного обозначения и вышеуказанных товарных знаков до степени смешения в отношении однородных услуг.

Вместе с тем, владельцем противопоставленного товарного знака по свидетельству №219439 (ОАО «Санаторий Урал», Челябинская обл.) было выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех услуг 41 класса МКТУ, указанных в заявке (корреспонденцией, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.08.2010, было представлено соответствующее письмо-согласие от 04.08.2010).

При этом заявленное обозначение и данный товарный знак имеют и некоторые (визуальные) отличия, с учетом которых коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным на основании вышеуказанного письма-согласия от 04.08.2010, в соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, признать, что

противопоставленный товарный знак по свидетельству №219439 не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Однако, данный товарный знак, зарегистрированный, в частности, и в отношении услуг 42 класса МКТУ «обслуживание баров», остается препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №320625 (с приоритетом от 20.12.2005) представляет собой изобразительное обозначение в виде горизонтально ориентированного прямоугольника и двух изогнутых линий слева и справа от него, выполненных черным цветом.

Указанный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 35 и 41 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству №320625 показал, что они производят различное общее зрительное впечатление, обусловленное тем, что изобразительный элемент заявленного обозначения отличается от противопоставленного товарного знака цветовым исполнением (выполнен в желтом, оранжевом, красном и черном цветовом сочетании) и графическим исполнением (представляет собой повернутый под углом квадрат со скругленными углами, внутри которого помещены повернутый под углом квадрат и изогнутые линии), и при этом основную роль в заявленном обозначении играет словесный элемент «УРАЛ».

Указанное позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и данный товарный знак не ассоциируются между собой в целом, то есть не являются сходными.

Следует также отметить и то, что владелец противопоставленного товарного знака по свидетельству №320625 (ООО РТПП «ТВ-Пилот», г. Тверь) не возражает против регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя

заявителя в отношении всех услуг 41 класса МКТУ, указанных в заявке (к возражению приложено соответствующее письмо-согласие от 17.11.2010).

Указанное выше обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Исходя из изложенного, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает препятствий для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 41 класса МКТУ «развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий».

Таким образом, заявленному обозначению может быть предоставлена правовая охрана в отношении данных услуг 41 класса МКТУ с исключением из объема правовой охраны товарного знака словесного элемента «развлекательный комплекс» как неохраняемого.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 09.12.2010, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 12.10.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009707446/50.