

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, 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 23.12.2024, поданное Индивидуальным предпринимателем Клименко Максимом Михайловичем, г. Донецк, Донецкая Народная Республика (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 31.10.2024 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023808375 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2023808375, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.11.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 39, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 31.10.2024 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023808375 в отношении заявленной части услуг 43 класса МКТУ с исключением из правовой охраны словесного элемента «КЛУБ ПУТЕШЕСТВИЙ». В отношении другой части услуг 43 класса МКТУ и всех услуг 39 класса МКТУ выявлено несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 1, пункта 3 и пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что в результате проведения экспертизы комбинированного обозначения, заявленного в отношении услуг 39, 43 классов МКТУ, установлено, что на основании пункта 1, пункта 3, пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания только в отношении вышеперечисленных услуг с указанием словесных элементов «КЛУБ ПУТЕШЕСТВИЙ» (как указывает заявитель в первичных материалах заявки) в качестве неохраняемых на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку для другой части заявленных услуг 39 класса МКТУ словесные элементы «КЛУБ ПУТЕШЕСТВИЙ» способны ввести потребителей в заблуждение относительно назначения услуг на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком «ПУТЬ», зарегистрированным на имя Общество с ограниченной ответственностью «Центр Инновационного Развития Бизнеса», 199226, Санкт-Петербург, Морская наб., 15, лит. А, пом.27-Н, оф.84, в отношении однородных услуг 39, 43 классов МКТУ (свидетельство №751382, с приоритетом от 09.07.2019).

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения обладают низкой степенью сходства, что исключает возможность возникновения ассоциации с противопоставленным

обозначением и представления о принадлежности товаров и услуг одному изготовителю (лицу),

- учитывая единый стиль выполнения, отсутствие визуального доминирования каких-либо элементов, помимо словесного элемента «В ПУТЬ», соблюдение норм грамматики в построении словосочетания, заявитель не видит оснований выделять отдельно каждую часть словесного элемента, поскольку вместе они образуют единое словосочетание, где заложен самостоятельный смысловой образ - «отправиться в путь»,

- словесный элемент «В ПУТЬ» характеризует слова, которые люди говорят перед предстоящей поездкой, например, «Ну, в путь!», то есть это можно считать, как устойчивое словосочетание,

- словесный элемент заявленного обозначения приобретает новый самостоятельный смысл в отличие от противопоставленного слова «ПУТЬ», в сравниваемые обозначения заложены разные идеи, что не позволяет их ассоциировать друг с другом,

- при семантическом анализе неохранные элементы также учитываются, так как они добавляют смысловую окраску обозначению, в противопоставленном товарном знаке элемент «INN» указывает на сферу деятельности — услуги гостиниц, в заявленном обозначении словесный элемент «КЛУБ ПУТЕШЕСТВИЙ», являющийся неохраняемым, указывает на сферу деятельности (назначение услуг) - организация путешествий,

- благодаря описательным элементам потребитель понимает, что сравниваемые обозначения предназначены для разных правообладателей (лиц, оказывающих услуги),

- сравниваемые обозначения производят разное общее зрительное впечатление, так как имеют разный состав и исполнение словесных и изобразительных элементов.

На основании вышеизложенного заявитель просит принять решение об удовлетворении возражения и сделать вывод о регистрации заявленного

обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2023808375 в отношении заявленных услуг.

На заседании коллегии, состоявшемся 17.02.2025, заявитель уточнил, что оспаривает решение Роспатента в части отказа в регистрации заявленного обозначения как не соответствующего требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, о чем была сделана запись в графе 6 Протокола.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (07.11.2023) поступления заявки №2023808375 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (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:

- 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.

Согласно пункту 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. 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.

В соответствии с 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.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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 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 пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные 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.

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;

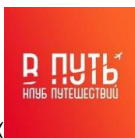
3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

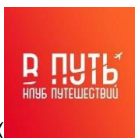
Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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).



Заявленное обозначение «» является комбинированным, включает словесные элементы «В ПУТЬ», «КЛУБ ПУТЕШЕСТВИЙ», выполненные оригинальным шрифтом буквами кириллического алфавита, а также изобразительный элемент в виде выполненного в градиенте красного и оранжевого цветов квадрата, на фоне которого изображен самолет.

Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении услуг 39, 43 класса МКТУ.

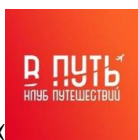
На заседании коллегии, состоявшемся 17.02.2025, заявитель уточнил, что оспаривает решение Роспатента в части отказа в регистрации заявленного обозначения как не соответствующего требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, заявитель не оспаривает решение Роспатента в части отказа в соответствии с требованиями пункта 1 и пункта 3 статьи 1483 Кодекса, то есть в отношении всех заявленных услуг 39 класса МКТУ и части услуг 43 класса МКТУ, по сути, соглашаясь с выводами экспертизы.

В этой связи анализ заявленного обозначения в отношении пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса далее коллегией не проводится, поскольку заявитель не оспаривает решение Роспатента от 31.10.2024 в данной части.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением



«В ПУТЬ» в заключении по результатам экспертизы указан словесный



товарный знак « I N N » по свидетельству №751382, выполненный стандартным шрифтом буквами кириллического и латинского алфавита, правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 39, 43 классов МКТУ.

Словесный элемент «КЛУБ ПУТЕШЕСТВИЙ» заявленного обозначения и словесный элемент «INN» противопоставленного товарного знака исключены из самостоятельной правовой охраны, ввиду чего являются слабыми элементами в знаках. Основными индивидуализирующими элементами в заявленном обозначении и противопоставленном товарном знаке являются словесные элементы «В ПУТЬ», «ПУТЬ».

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак включают в себя фонетически и семантически («путь» - полоса земли, предназначенная, приспособленная для передвижения, то же, что дорога, Толковый словарь Ушакова, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/991934>) тождественный словесный элемент «ПУТЬ».

Словесный элемент «ПУТЬ» противопоставленного товарного знака полностью входит в фонетический ряд заявленного обозначения «В ПУТЬ» - четыре (П У Т Ъ) из пяти букв (В П У Т Ъ) полностью совпадают.

Присутствие в словесном элементе «В ПУТЬ» противопоставленного товарного знака предлога «В» не привносит существенного фонетического отличия со словесным элементом «ПУТЬ» заявленного обозначения. Если же говорить о семантическом сходстве, то сравниваемые обозначения также имеют близкие смысловые ассоциации, связанные с дорогой.

Наличие в заявленном обозначении и противопоставленном товарном знаке изобразительных элементов не приводит к отсутствию ассоциирования друг с другом сравниваемых обозначений, прежде всего за счет присутствия в них фонетически и семантически тождественных слов, занимающих в знаках акцентное положение. Таким образом, визуальное сходство сравниваемых обозначений обусловлено присутствием в них тождественного слова «ПУТЬ», выполненного буквами кириллического алфавита.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ услуг 39, 43 классов МКТУ заявленного обозначения и услуг 39, 43 классов МКТУ противопоставленного товарного знака, в отношении которых предоставлена правовая охрана, показал следующее.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 39, 43 классов МКТУ.

Услуги 39, 43 классов МКТУ заявленного обозначения относятся к такой родовой группе товаров как «услуги транспортные, услуги хранения, аренды,

проката, услуги в области организации путешествий», «обеспечение временного проживания, услуги предприятий общественного питания, услуги аренды, проката».

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку предоставлена в отношении следующего перечня услуг 39, 43 классов МКТУ:

39 - авиаперевозки; аренда автобусов; аренда водного транспорта; аренда летательных аппаратов; бронирование билетов для путешествий; бронирование путешествий; бронирование транспортных средств; буксирование в случае повреждения транспортных средств; доставка товаров; информация о движении; информация по вопросам перевозок; информация по вопросам хранения товаров на складах; логистика транспортная; организация круизов; организация пассажирских перевозок для третьих лиц через онлайн-приложение; организация транспорта для туристических маршрутов; перевозка в бронированном транспорте; перевозка на паромов; перевозка при переезде; перевозка путешественников; перевозки автомобильные; перевозки водным транспортом; перевозки железнодорожные; перевозки морские; перевозки пассажирские; перевозки речным транспортом; посредничество в морских перевозках; посредничество при перевозках; посредничество при фрахтовании; предоставление информации в области маршрутов движения; прокат автомобилей; прокат транспортных средств; сопровождение путешественников; услуги водного прогулочного транспорта; услуги транспортные; услуги транспортные для туристических поездок; услуги хранения багажа; экспедирование грузов,

43 - гостиницы.

Испрашиваемые услуги 39 класса МКТУ являются однородными с услугами 39 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, так как сравниваемые услуги принадлежат одной группе «услуги транспортные, услуги хранения, аренды, проката, услуги в области организации

путешествий», имеют сходное назначение, круг потребителей и условия оказания.

Кроме того, перечень испрашиваемых услуг 39 класса МКТУ также содержит позиции (например, аренда шкафов для замороженных продуктов, доставка цветов, услуги розлива в бутылки, хранение захваченного диоксида углерода для третьих лиц и т.д.), в отношении которых словесные элементы «КЛУБ ПУТЕШЕСТВИЙ» способны ввести потребителя в заблуждение относительно назначения услуг на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса, анализ которых в рамках данного возражения не проводится.

Испрашиваемые услуги 43 класса МКТУ «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда жилья для отдыха; аренда жилья на время отпуска; аренда помещений для проведения встреч; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; пансионаты для животных; предоставление временного жилья в придорожных гостиницах; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; услуги баз отдыха; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги кемпингов; услуги мотелей; услуги пансионатов; услуги по приему на временное проживание [передача ключей]; услуги по размещению в гостинице; услуги приютов для животных» являются однородными с услугами 43 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, так как сравниваемые услуги принадлежат одной родовой группе «обеспечение временного проживания», имеют сходное назначение, круг потребителей и условия оказания.

Учитывая установленное сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, а также в части идентичности, а в другой части высокую степень однородности испрашиваемых услуг 39, 43 классов МКТУ соответствующим услугам противопоставленного товарного знака, их следует признать сходными до степени смешения.

Проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком в отношении

однородных услуг 39, 43 классов МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.12.2024, оставить в силе решение Роспатента от 31.10.2024.