

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 30.04.2020 №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 30.01.2025, поданное ООО «ФАРЕНГЕЙТ», Московская обл., г. Долгопрудный (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2024704457, при этом установила следующее.



Обозначение «» по заявке № 2024704457, поданной 22.01.2024, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ.

Роспатентом 30.11.2024 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении всех услуг 38, 39 классов МКТУ, части услуг 41, 42 классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ, части услуг 41 класса МКТУ на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- со словесным товарным знаком «КЛУБОК», зарегистрированным под №991309 (с приоритетом от 19.04.2023) на имя Ильдарханова Р.М., 450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 120, кв. 30, для однородных услуг 35 класса МКТУ (см. открытые реестры, <http://www1.fips.ru/registers-web/>);

- с комбинированным товарным знаком, включающим словесный элемент «КЛУБОК», зарегистрированным под № 775492 (с приоритетом от 18.02.2020) на имя Голубева А.Ю., 117570, Москва, ул. Днепропетровская, 37, корп. 1, кв. 110, для услуг 41, 43 классов МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35, 41 классов МКТУ (см. открытые реестры, <http://www1.fips.ru/registers-web/>).

В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания для всех заявленных услуг 35 класса скорректированного заявителем перечня и для части заявленных услуг 41 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем 30.01.2025 возражении заявитель не согласился с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- в ответе на уведомление заявитель скорректировал перечень услуг 35 и 41 классов МКТУ следующими позициями: услуги 35 класса МКТУ «ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; маркетплейс туров, туристических поездок; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; поиск клиентов для третьих лиц; публикация рекламных текстов; разработка рекламных концепций; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов прямая почтовая; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети в туристической деятельности; реклама почтой; реклама с оплатой за клик; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; управление программами часто путешествующих», услуги 41 класса МКТУ «видеосъемка; макетирование публикаций, за исключением рекламных; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление виртуальных онлайн-туров с гидом; предоставление информации по вопросам отдыха; предоставление онлайн-

изображений, не загружаемых; предоставление отзывов пользователей в развлекательных или культурных целях; предоставление рейтинга пользователей в развлекательных или культурных целях; предоставление электронных публикаций онлайн, не загружаемых; проведение альпинистских туров с гидом; производство подкастов; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; услуги гидов; услуги переводчиков; услуги по имитации путешествий, предоставляемые в виртуальной среде для развлекательных целей; фотографирование; фоторепортажи»;

- вышеуказанные сокращенные заявителем услуги 35 класса МКТУ не пересекаются с услугами 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №991309;

- товарный знак по свидетельству № 991309 используется для индивидуализации услуг юридического агентства, в связи с чем столкновение на рынке заявленного обозначения и указанного знака невозможно ввиду того, что заявитель и правообладатель противопоставленного знака не являются конкурентами на рынке оказываемых услуг;

- скорректированные заявителем услуги 35 класса МКТУ не являются однородными услугам 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству № 991309, по причине их природы и назначения не могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения;

- с учетом корректировки услуг 41 класса МКТУ заявитель просит снять противопоставление в виде товарного знака по свидетельству № 775492, так как правовая охрана товарному знаку предоставлена лишь для узкого перечня услуг 41 класса МКТУ «информация по вопросам развлечений; клубы-кафе ночные [развлечение]; организация досуга; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация костюмированных представлений для развлечений; развлечение гостей; составление программ встреч [развлечение]; тьюторинг; услуги караоке; услуги клубов [развлечение или просвещение]»;

- деятельность правообладателя противопоставленного товарного знака и заявителя по заявке №2024704457 различна, поскольку товарный знак по свидетельству №775492 используется в отношении услуг антикафе, а заявленное обозначение связано непосредственно с областью туризма;

- указанное исключает столкновение на рынке товарных знаков, лицо, оказывающее услуги, связанные исключительно с местами общественного пользования, не может быть конкурентом лица, осуществляющего услуги, связанные с туризмом;

- графически сравниваемые обозначения имеют разное общее зрительное впечатление, являются визуально не сходными, так как отличаются различными изобразительными элементами, разным количеством и расположением словесных элементов, различным их графическим написанием, различным расположением букв по отношению друг к другу и различным цветовым исполнением;

- словесный элемент противопоставленного товарного знака «КЛУБОК» вызывает четкую ассоциацию с «КЛУБОМ», то есть местом для проведения досуга, а слово «АНТИКАФЕ» прямо указывает на место, общественное заведение;

- в заявленном обозначении слово «клубок» имеет совершенно другой смысл и ассоциативную связь, связанную с изображением клубочка ниток, символизирующего некий путь и поиск решения проблемы для достижения цели;

- для снижения степени однородности рассматриваемых услуг 35 и 41 классов МКТУ и, следовательно, для устранения возможности смешения знаков в сознании потребителей, заявитель сужает притязания в отношении перечня услуг 35 и 41 классов МКТУ путем указания на назначение этих услуг, добавив примечание «все вышеперечисленные услуги относятся к туристическому бизнесу».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.11.2024 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ «ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; маркетплейс туров, туристических поездок; обновление и поддержка информации в электронных базах

данных; обновление рекламных материалов; поиск клиентов для третьих лиц; публикация рекламных текстов; разработка рекламных концепций; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов прямая почтовая; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети в туристической деятельности; реклама почтой; реклама с оплатой за клик; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; управление программами часто путешествующих; все вышеперечисленные услуги относятся к туристическому бизнесу», услуг 38 класса МКТУ «аренда времени доступа к Интернету; вещание беспроводное; доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; обеспечение доступа в Интернет; обеспечение доступа к базам данных; обеспечение доступа на дискуссионные форумы в Интернете; передача видео по запросу; передача подкастов; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача цифровых файлов; предоставление доступа к сетям блокчейн; предоставление информации в области телекоммуникаций; предоставление онлайн форумов; предоставление онлайн-форумов на основе виртуальной реальности для совместной работы; предоставление услуг видеоконференцсвязи; предоставление чат-комнат в виртуальных средах; рассылка электронных писем; телеконференции; услуги геолокации [телекоммуникационные услуги]; услуги информационных агентств; услуги по маршрутизации и соединению телекоммуникационные; услуги по передаче потока данных», услуг 39 класса МКТУ «бронирование билетов для путешествий; бронирование путешествий; бронирование транспортных средств; организация круизов; организация пассажирских перевозок для третьих лиц через онлайн-приложение; организация перевозок по туристическим маршрутам; оформление туристических виз и проездных документов для лиц, выезжающих за границу; перевозка путешественников; перевозки пассажирские; посредничество при перевозках; предоставление информации в области маршрутов движения; предоставление информации по вопросам перевозок; сопровождение путешественников; услуги транспортные; услуги транспортные для экскурсий; услуги хранения багажа;

хранение данных или документов на электронных носителях», услуг 41 класса МКТУ «видеосъемка; макетирование публикаций, за исключением рекламных; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление виртуальных онлайн-туров с гидом; предоставление информации по вопросам отдыха; предоставление онлайн-изображений, не загружаемых; предоставление отзывов пользователей в развлекательных или культурных целях; предоставление рейтинга пользователей в развлекательных или культурных целях; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; проведение альпинистских туров с гидом; производство подкастов; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; услуги гидов; услуги переводчиков; услуги по имитации путешествий, предоставляемые в виртуальной среде для развлекательных целей; фотографирование; фоторепортажи; все вышеперечисленные услуги относятся к туристическому бизнесу», услуг 42 класса МКТУ «аренда веб-серверов; аренда компьютерного программного обеспечения; дизайн графический рекламных материалов; установка программного обеспечения; консультации в области дизайна веб-сайтов; консультации в области компьютерных технологий; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по защите телекоммуникационных сетей; консультации по защите цифровых данных; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; мониторинг компьютерных систем для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; мониторинг работы компьютерных систем в режиме удаленного доступа; мониторинг учетных записей для обнаружения кражи персональных данных через Интернет; написание компьютерных кодов; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание компьютерного программного обеспечения; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; предоставление виртуальных компьютерных систем через "облачные" вычисления; предоставление географических карт онлайн, незагружаемых; предоставление географической

информации; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; предоставление онлайн незагружаемого компьютерного программного обеспечения; предоставление поисковых средств для Интернета; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; проектирование компьютерных систем; размещение компьютерных веб-сайтов; разработка компьютерных платформ; разработка программного обеспечения; сервисы аутентификации пользователей с использованием технологии блокчейн; служба поддержки в области информационных технологий [ИТ] [устранение неисправностей программного обеспечения]; создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров; тиражирование компьютерных программ; услуги дистанционного резервного копирования данных; услуги компьютерного программирования для обработки данных; услуги по аутентификации пользователей по технологии единого входа для программных онлайн-приложений; услуги по составлению географических карт; услуги технологического консультирования для цифровой трансформации; хостинг виртуальных сред; хостинг программных платформ для совместной работы на основе виртуальной реальности; хостинг серверов; хранение данных в электронном виде».

В корреспонденции от 28.03.2025 заявитель обратился с просьбой зарегистрировать товарный знак по заявке №2024704457 в отношении следующего скорректированного перечня услуг 35 класса МКТУ «маркетплейс туров, экскурсий и сопутствующих товаров в сфере туризма и путешествий; реклама товаров и услуг в сфере туризма и путешествий», услуг 41 класса МКТУ «предоставление информации по вопросам отдыха, связанного с турами и экскурсиями; предоставление отзывов пользователей в развлекательных или культурных целях в сфере туризма; предоставление рейтинга пользователей в развлекательных или культурных целях в сфере туризма».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи заявки (22.01.2024) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 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 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.

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.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и

смысловым (семантическим) признакам, а именно 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. 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. 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. 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 представляет собой комбинированное обозначение



« », в состав которого входит стилизованное изображение мотка ниток красного цвета и словесный элемент «Clubok», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается заявителем в отношении скорректированного заявителем перечня услуг 35, 41 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №991309 представляет собой словесное обозначение «КЛУБОК», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №775492



представляет собой комбинированное обозначение « », содержащее прямоугольник темно-синего цвета, на фоне которого расположен графический элемент в виде стилизованного лабиринта в форме круга зеленого цвета, а также словесные элементы «АНТИКАФЕ» и «КЛУБОК», выполненные одно под другим заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №775492 являются комбинированными, в которых основными индивидуализирующими элементами или акцентирующими в первую очередь на себя внимание потребителя, выступают словесные элементы «Clubok» и

«КЛУБОК». При этом следует отметить, что слово «АНТИКАФЕ» в противопоставленном знаке является неохраняемым элементом обозначения, в силу чего не может выступать как «сильный» элемент обозначения.



Сравнение заявленного обозначения « » с противопоставленными товарными знаками «КЛУБОК» по свидетельству



№991309 и « » по свидетельству №775492 показало наличие фонетического и семантического тождества сильных словесных элементов, что обусловлено вхождением в состав всех сравниваемых обозначений слов «Clubok» и «КЛУБОК» соответственно. Сопоставляемые элементы являются тождественными по звучанию для среднего российского потребителя.

С точки зрения фонетического критерия следует признать совпадение числа слогов, близость и одинаковое расположение гласных и согласных звуков, наличие одинаковых звуко сочетаний на идентичных позициях, совпадение ударения на второй слог, а также полное вхождение словесного элемента «Clubok» заявленного обозначения в состав противопоставленных товарных знаков.

С точки зрения смыслового критерия, слова «Clubok» и «КЛУБОК» представляют одно и то же понятие: смотанная в форме шара нить, верёвка или им подобные структуры (<https://ru.wikipedia.org/>). Слово «Clubok» с английского языка на русский язык переводится как «клубок» (<https://translate.google.com/>), что свидетельствует о совпадении значений в разных языках и означает подобие заложенных идей.

Несмотря на различное графическое оформление заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №775492, визуальное различие не нивелирует фонетическое и смысловое сходство сравниваемых обозначений, так как не формирует качественно разное их общее впечатление –

оно формируется за счет основных индивидуализирующих элементов (слова «Clubok» и «КЛУБОК»), которые приводят к сходству обозначения и противопоставленных товарных знаков в целом. Что касается визуального сходства заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству №991309 то оно не является, в данном случае, определяющим, в силу того, что противопоставленный товарный знак «КЛУБОК» выполнен в стандартном шрифтовом исполнении, без каких-либо графических особенностей.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются сходными, ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на некоторые отличия.

Сопоставительный анализ однородности испрашиваемых заявителем услуг 35, 41 классов МКТУ и услуг 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне противопоставленных товарных знаков, показал следующее.

Испрашиваемые заявленные услуги 35 класса МКТУ «маркетплейс туров, экскурсий и сопутствующих товаров в сфере туризма и путешествий; реклама товаров и услуг в сфере туризма и путешествий», относящиеся к осуществлению продаж, проведение рекламных компаний, способствующих продвижению товаров и услуг, в том числе посредством электронной торговли, предоставляющей информацию о продукте или услуге третьих лиц, следует признать однородными услугам 35 класса МКТУ «предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; управление процессами обработки заказов товаров», указанным в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству №991309, поскольку они соотносятся между собой как род-вид, имеют одинаковый круг потребителей и оказываются одними и теми же предприятиями и организациями, и как следствие могут быть перепутаны на рынке услуг.

Испрашиваемые услуги 41 класса МКТУ «предоставление информации по вопросам отдыха, связанного с турами и экскурсиями; предоставление отзывов

пользователей в развлекательных или культурных целях в сфере туризма; предоставление рейтинга пользователей в развлекательных или культурных целях в сфере туризма» являются однородными услугам 41 класса МКТУ «информация по вопросам развлечений; клубы-кафе ночные [развлечение]; организация досуга; организация костюмированных представлений для развлечений; развлечение гостей; составление программ встреч [развлечение]; услуги караоке; услуги клубов [развлечение или просвещение]» противопоставленного товарного знака по свидетельству №775492, так как относятся к услугам в области развлечений и отдыха, в связи с чем они соотносятся друг с другом как род-вид, характеризуются одинаковым назначением, ориентированы на одни и те же круги потребителей, могут быть отнесены к одному источнику оказания услуг.

В отношении анализа однородности услуг, для которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, коллегия учитывала, что вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленных знаков определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности этих услуг. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) услуг или при низкой степени однородности услуг, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда).

В рассматриваемом случае была установлена высокая степень сходства сравниваемых обозначений, а также высокая степень однородности сравниваемых услуг, что может привести к высокой вероятности смешения данных услуг, маркированных сравниваемыми обозначениями, в гражданском обороте.

При этом для установления нарушения достаточно опасности, а не реального смешения противопоставленных товарных знаков и заявленного обозначения обычными потребителями соответствующих услуг, в связи с чем вывод о сходстве

сравниваемых обозначений и об однородности вышеуказанных услуг, является достаточным основанием для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В возражении указывается на различные сферы деятельности заявителя и владельцев противопоставленных знаков, в связи с чем, по мнению заявителя, отсутствует вероятность смешения сравниваемых видов услуг в гражданском обороте Российской Федерации. Однако, данный довод не может быть принят во внимание коллегией, поскольку в рамках рассмотрения настоящего возражения о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, устанавливается тождество или сходство сравниваемых обозначений, а также анализируются перечни товаров и услуг, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и зарегистрирован противопоставленный знак, а не фактически осуществляемая деятельность.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.01.2025, оставить в силе решение Роспатента от 30.11.2024.