

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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 16.09.2022, поданное частным общеобразовательным учреждением "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ "НОВОШКОЛА", Республика Башкортостан, г. Уфа (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021724224, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2021724224, поданной 21.04.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 41 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: белый, черный, розовый, голубой, зеленый, салатный, золотистый, оранжевый, красный.

Роспатентом 16.05.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021724224 в отношении всех заявленных услуг.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 3(1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса, ввиду нижеследующего.

Заявленное обозначение включает словесный элемент «НОВОШКОЛА», которое представляет собой сложносоставное слово, где слово ШКОЛА согласно словарно-справочным источникам информации (См. Интернет, словари, например: <https://dic.academic.ru/>, толковый словарь Ушакова, 1935-1940) означает низшее или среднее учебное заведение и может быть воспринято как видовое наименование предприятия и вид оказываемых услуг, в связи с чем регистрация заявленного обозначения в отношении части услуг 41 класса МКТУ, не имеющих отношения к услугам школы, способна ввести потребителя в заблуждение относительно назначения услуг (основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса).

Кроме того, на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с серией товарных знаков, зарегистрированных на имя Кальметьевой Адели Рустэмовны, Республика Башкортостан, г. Уфа, в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ, а именно:

- «» по свидетельству №805111 с приоритетом от 14.08.2019 – (1);
- «» по свидетельству №805110 с приоритетом от 14.08.2019 – (2);
- «» по свидетельству №807016 с приоритетом от 14.08.2019 –(3);
- «» по свидетельству №805109 с приоритетом от 14.08.2019 – (4);
- «» по свидетельству №805108 с приоритетом от 14.08.2019 – (5);



- «  » по свидетельству №805517 с приоритетом от 13.08.2019 – (6);



- с товарным знаком «  » по свидетельству №687337 с приоритетом от 31.03.2017 – (7), зарегистрированным на имя ООО «НОВА», г. Иркутск, в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ;



- со знаком «  » по международной регистрации №1383930 с приоритетом от 09.10.2017 – (8), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN, в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ;



- со знаком «  » по международной регистрации № 989052 с приоритетом от 26.08.2008 – (9), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d., в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ;

Будущее стартует здесь!

- с товарным знаком « **Будущее стартует здесь!** » по свидетельству №783264 с приоритетом от 05.06.2020 – (10), зарегистрированным на имя Краснолуцкого Дмитрия Сергеевича, Москва, в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ.

В Роспатент 16.09.2022 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленных знаков (1-6) предоставил письменное согласие на регистрацию товарного знака по рассматриваемой заявке в отношении всех услуг заявленного перечня, в связи с чем указанные знаки не могут препятствовать регистрации товарного знака по заявке №2021724224 в отношении всех заявленных услуг 41 класса МКТУ. При этом заявитель отмечает, что правообладатель противопоставленных знаков (1-6) – Кальметьева А.Р. и заявитель являются аффилированными лицами;

- заявитель также отмечает, что противопоставленные товарные знаки (7, 8, 9) также не могут препятствовать регистрации товарного знака по заявке №2021724224 в отношении услуг 41 класса МКТУ, поскольку при регистрации противопоставленных товарных знаков (1-6) Кальметьевой А.Р. были получены письма-согласия от правообладателей противопоставленных знаков (7, 8, 9), соответственно, правообладатели товарных знаков (7, 8, 9) констатировали, что товарные знаки (1-6), принадлежащие Кальметьевой А.Р., не являются сходными до степени смешения с товарными знаками (7, 8, 9) и регистрация таких товарных знаков (1-6) не может ввести потребителя в заблуждение;

- вместе с тем, заявитель отмечает, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (7, 8, 9, 10) не являются сходными, в силу того, что включают разные словесные элементы: «NOO НОВОШКОЛА БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ» заявленного обозначения и «NOVA» - «NOVA BY SAINTGOBAIN» - «NOVA KBM» - «Будущее стартует здесь!» противопоставленных товарных знаков (7-10), имеющие разное звучание, значение;

- визуальное несходство обусловлено тем, что производят разное общезрительное впечатление, словесные элементы сравниваемых обозначений выполнены разными шрифтовыми единицами, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (7, 8, 9) включают разные изобразительные элементы, в то время как противопоставленный товарный знак (10) является словесным;

- кроме того, заявитель обращает внимание, что изобразительный элемент заявленного комбинированного обозначения в виде кривой с исходящими из нее разноцветными лучами прямоугольника существенным образом меняет общее впечатление, производимое на потребителя. Позиция о существенной роли изобразительного элемента при сравнении обозначений поддерживается судебной практикой (например, Постановлении от 23.11.2020 № С01-1056/2020 по делу № СИП-108/2020; Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 11.12.2020 № С01-172/2020 по делу № СИП-34/2020);

- заявитель отмечает, что сопоставляемые услуги 41 класса МКТУ, указанные в заявленном перечне и перечне противопоставленного товарного знака (10), не однородны, поскольку различны. Кроме того, заявитель является лицензированной образовательной организацией, осуществляющей деятельность на территории Республики Башкортостан. Основными потребителями услуг заявителя являются родители, желающие, чтобы их дети получили общее и дополнительное образование на территории Республики Башкортостан, в то время, как и правообладатель противопоставленного товарного знака (10) оказывает образовательные услуги в области спорта и отдыха. Приведенные виды деятельности отличаются как по кругу потребителей услуг, условиям их оказания, а также региону оказания услуг;

- что касается противопоставленных товарных знаков (7, 8, 9), то отсутствует однородность услуг, в отношении которых зарегистрированы данные товарные знаки и в отношении которых испрашивается правовая охрана по рассматриваемой заявке, поскольку деятельность заявителя и правообладателей данных товарных знаков существенно отличается, ни один из правообладателей не является образовательной организацией и не оказывает образовательные услуги для школьников в качестве основного вида деятельности на территории Республики Башкортостан;

- в отношении словесного элемента «НОВОШКОЛА», входящего в состав заявленного обозначения, заявитель отмечает, что данное слово является сложносоставным, фантазийным, которое не является лексической единицей русского языка, имеющего значение какого-либо видового наименования предприятия, несмотря на вхождение в состав слова части «-школа», в связи с чем у потребителя не могут возникнуть правдоподобные ассоциативные представления об оказываемых услугах;

- даже если рассмотреть слово «школа» отдельно, то оно является полисемичным и может пониматься по-разному в зависимости от контекста, то есть может относиться как к сфере образования и науки, так и искусства, спорта и просто опыта жизни. Так, согласно словарю С.И. Ожегова школа(-ы) 1. Учебно-воспитательное учреждение; здание такого учреждения (государственные, частные

школы. Общеобразовательная ш., начальная, средняя ш.; вечерняя ш., музыкальная, художественная ш., специальная ш.(со специальным уклоном), школа-студия (театральное учебное заведение), школа-интернат, школа-новостройка). 2. Выучка, достигнутый в чём-н. опыт, а также то, что даёт такую выучку, опыт (Пройти хорошую школу в армии. Школа жизни). 3.Направление в области науки, искусства (Репинская ш. в живописи. Создать свою школу в науке). 4. Система обязательных упражнений (в фигурном катании). (Откатать школу).

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 16.05.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021724224 в отношении всех заявленных услуг.

В подтверждение изложенного, заявителем были представлены следующие материалы:

1. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «НОВОШКОЛА» (ОГРН 1180230038663);
2. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ЧОУ ЦО «НОВОШКОЛА» (ОГРН 1180280072994);
3. Информация с сайта ЧОУ ЦО «НОВОШКОЛА»;
4. Лицензия № 5252 от 16.08.2019;
5. Свидетельство о государственной аккредитации № 2507 от 15.04.2020;
6. Выписка из ЕГРИП в отношении Краснолуцкого Д.С. (правообладателя противопоставленного товарного знака (10));
7. Информация с сайта ФК «Перовец» и страницы ФК «Перовец» ВКонтакте;
8. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «НОВА» (правообладателя противопоставленного товарного знака (7));
9. Распечатки из сети Интернет сведений о компании COMPAGNIE DE SAINTGOBAIN;
10. Распечатки из сети Интернет сведений о компании NOVA KBM;
11. Решение об отказе в государственной регистрации обозначения по рассматриваемой заявке;

12. Оригинал письма-согласия, предоставленного правообладателем противопоставленных товарных знаков (1-6), на регистрацию товарного знака по рассматриваемой заявке;

13. Оригинал письма-согласия, предоставленного правообладателем противопоставленного товарного знака (9), на регистрацию товарных знаков (1-6), принадлежащих ИП Кальметьевой А.Р.

По результатам рассмотрения данного возражения Роспатентом было принято решение от 29.12.2022 об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 16.09.2022 возражения, об изменении решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 16.05.2022 и об отказе в государственной регистрации в качестве знака обслуживания обозначения по заявке №2021724224 с учетом дополнительных оснований».

Не согласившись с выводами административного органа, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 10.07.2023 года по делу №СИП-211/2023 оставлено в силе решение Роспатента от 29.12.2022, принятое по результатам рассмотрения возражения, поступившего 16.09.2022.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, заявитель обратился в президиум Суда по интеллектуальным правам.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 12.02.2024 по делу №СИП-211/2023 отменено решение Роспатента от 29.12.2022 об отказе в удовлетворении поступившего 16.09.2022 возражения, об изменении решения Роспатента от 16.05.2022 и об отказе в государственной регистрации в качестве знака обслуживания обозначения по заявке № 2021724224 с учетом дополнительных оснований.

Также постановлением президиума от 12.02.2024 года Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение частного общеобразовательного учреждения «Центр образования «Новошкола» на решение Роспатента от 16.05.2022 об отказе в государственной регистрации в

качестве знака обслуживания обозначения по заявке №2021724224 с учетом выводов суда.

При повторном рассмотрении возражения заявителем представлены оригиналы писем-согласий от владельцев противопоставленных товарных знаков [7-10].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (21.04.2021) поступления заявки №2021724224 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 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 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 пятым 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 подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 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).

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме (далее – письмо-согласие) и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Согласно пункту 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 настоящей статьи.

Государственная регистрация в качестве товарных знаков таких обозначений допускается при наличии соответствующего согласия, предусмотренного пунктом 6 и подпунктами 1 и 2 пункта 9 настоящей статьи.

В соответствии с пунктом 49 Правил на основании пункта 10 статьи 1483 Кодекса устанавливается, не содержит ли заявленное обозначение элементы, являющиеся охраняемыми в соответствии с Кодексом товарными знаками других лиц и наименованиями мест происхождения товаров, сходными с ними до степени смешения обозначениями, а также промышленные образцы, указанные в пункте 9 статьи 1483 Кодекса.

При проверке сходства заявленного обозначения используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил.



Заявленное обозначение «  » по заявке №2021724224 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «NOVO», выполненный буквами латинского алфавита, в котором буква «V» исполнена в оригинальной графике, и словесные элементы «НОВОШКОЛА» и «БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: белый, черный, розовый, голубой, зеленый, салатный, золотистый, оранжевый, красный. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно заключению по результатам экспертизы, входящий в состав словесного элемента «НОВОШКОЛА» слово «ШКОЛА» означает низшее или среднее учебное заведение, в связи с чем в отношении части услуг 41 класса МКТУ, не имеющих отношения к услугам школы, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно назначения услуг.

Согласно словарно справочным источникам информации (см. Современный толковый словарь русского языка Ефремовой на сайте <https://academic.ru/>) слово «НОВОШКОЛА» является фантазийным. При этом слово школа является многозначным и имеет следующие значения: 1. Учебное заведение, которое осуществляет общее образование и воспитание; 2. Система образования, совокупность учреждений для его получения; 3. Название учебных заведений, имеющих обучающую направленность; 4. Специальное учебное заведение, где даются профессиональные знания, квалификация; 5. То, что даёт такой опыт, такую выучку; 6. Система определённых правил, способов, приёмов изучения чего-либо, освоения чего-либо (например, искусство дрессировки коня, связанное с манежной выездкой, выполнением различных упражнений, темпов езды и т.п.).

С учетом изложенного применительно к заявленным услугам 41 класса МКТУ словесный элемент «НОВОШКОЛА» соответствует требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса и не способен ввести потребителя в заблуждение относительно назначения услуг.

Что касается применения пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, то согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса является сходным до степени со следующими товарными знаками:

- «» по свидетельству № 805111 с приоритетом от

14.08.2019 – (1);

- «» по свидетельству № 805110 с приоритетом от 14.08.2019 – (2);

- «  » по свидетельству № 807016 с приоритетом от 14.08.2019 – (3);
- «  » по свидетельству № 805109 с приоритетом от 14.08.2019 –(4);
- «  » по свидетельству № 0805108 с приоритетом от 14.08.2019 – (5);
- «  » по свидетельству № 805517 с приоритетом от 13.08.2019 – (6);



- с товарным знаком «  » по свидетельству №687337 с приоритетом от 31.03.2017 – (7);

- со знаком «  » по международной регистрации №1383930 с приоритетом от 09.10.2017 – (8).

- со знаком «  » по международной регистрации №989052 с приоритетом от 26.08.2008 – (9);

- с товарным знаком по свидетельству « **Будущее стартует здесь!** » №783264 с приоритетом от 05.06.2020 – (10).

Согласие от владельца противопоставленных товарных знаков (1-6) было предоставлено на первоначальном этапе рассмотрения возражения и оформлено в качестве приложения №1 к протоколу заседания коллегии, состоявшегося 24.10.2022. Данный документ был учтен в качестве обстоятельства, позволяющего снять противопоставления с товарными знаками (1-6).

Направляя дело на повторное рассмотрение, Суд по интеллектуальным правам указал на предоставление заявителем писем-согласий от правообладателей противопоставленных знаков (7), (8) и (10) на государственную регистрацию обозначения по заявке № 2021724224 в отношении всех указанных в заявке услуг 41-го класса МКТУ, что явилось основанием для возврата дела в административное разбирательство для повторной оценки однородности с учетом корректировки объема противопоставлений.

При повторном рассмотрении заявителем представлены оригиналы писем-согласий от владельцев противопоставленных товарных знаков (7, 8, 10) в качестве приложения к протоколу заседаний от 06.05.2024, 02.07.2024, а от владельца противопоставленного знака (9) согласие было представлено на заседании коллегии, состоявшемся 21.10.2024.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (7-10) не являются тождественными, в силу того, что сравниваемые словесные элементы имеют разное количество словесных элементов, букв, звуков и слогов, а также сравниваемые обозначения выполнены в разных цветовых сочетаниях.

Принимая во внимание положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, а также положения абзаца второго пункта 10 статьи 1483 Кодекса, коллегией были учтены представленные заявителем безотзывные письма-согласия от владельцев товарных знаков (7-10) ввиду отсутствия оснований для вывода о том, что регистрация заявленного обозначения может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

С учетом изложенного коллегия полагает, что противопоставленные товарные знаки (7-10) могут быть сняты.

Учитывая преодоление заявителем всех противопоставлений, приведенных в рамках оспариваемого решения Роспатента, основания для отказа, предусмотренные пунктами 6 (2) и 10 статьи 1483 Кодекса подлежат снятию.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.09.2022, отменить решение Роспатента от 16.05.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021724224.