

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  **возражения**  **заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 12.06.2023, поданное ООО «ВТБ АРЕНА», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 22.02.2023 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021778276, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2021778276 подано на регистрацию товарного знака 27.11.2021 на имя заявителя в отношении услуг 35, 38, 41, 43, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 22.02.2023 было принято решение (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг с указанием словесного элемента «АКАДЕМИЯ» неохраняемым в составе товарного знака.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, в котором указано, что включённый в заявленное обозначение словесный элемент «АКАДЕМИЯ» в силу своего семантического значения («Академия» - высшее научное учреждение./см. Толковый словарь Ушакова. Д.Н.Ушаков. 1935-1940.

<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/737898>) не обладает различительной способностью, так как указывает на видовое наименование предприятия и является неохраняемым на основании положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Также в заключении экспертизы отмечено, что исключительное право пользования этим словом не может быть предоставлено одному лицу, так как оно может быть использовано любым лицом, являющимся участником рынка, при этом экспертиза дала ссылку на товарные знаки, зарегистрированные на имя различных лиц в отношении услуг 35, 38, 41, 43, 44 классов МКТУ, где словесный элемент «АКАДЕМИЯ» был исключен из правовой охраны.

С учетом доводов заявителя об отсутствии сходства заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками по заявке №2021777962 и свидетельству №751262, было принято решение о снятии этих противопоставлений.

Кроме того, экспертизой были сняты ранее противопоставленные обозначения «АКАДЕМИЯ» по заявкам №2021735572 и №2021724241 в связи с принятием решений об отказе в регистрации товарных знаков, а по заявке № 2021717392 в связи с принятием решения о регистрации товарного знака с исключением из правовой охраны словесного элемента «АКАДЕМИЯ» (свидетельство №905006).

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 12.06.2023, заявитель выразил свое несогласие с указанным решением Роспатента, полагая, что выводы о неохраноспособности словесного элемента «АКАДЕМИЯ» не соответствуют требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, и привел следующие доводы в защиту своей позиции:

- экспертиза уклонилась от анализа перечня услуг обозначения по заявке №2021778276 и не обосновала описательность словесного элемента «АКАДЕМИЯ» в отношении услуг 35 класса МКТУ (представляющих собой услуги продаж и рекламы), услуг 38 класса МКТУ (представляющих собой услуги связи и средств массовой информации), услуг 41 класса МКТУ (представляющих собой услуги развлечений и организаций встреч), услуг 43 класса МКТУ (представляющих собой услуги ресторанов, баров, кафе и временного проживания), а также услуг 44 класса МКТУ (представляющих собой услуги медицинского обслуживания и салонов красоты);

- при принятии решения от 22 февраля 2023 года был нарушен принцип правовой определенности и разумных ожиданий, поскольку элементы, единожды признанные Роспатентом обладающими (не обладающими) различительной способностью, должны и далее признаваться административным органом в качестве обладающих (не обладающих) такой способностью, если не имеется иных обстоятельств, подлежащих учету: решение о государственной регистрации обозначения по заявке № 2021777962, ранее противопоставленного заявленному обозначению, было принято без направления уведомления), при этом ему предоставлена правовая охрана в отношении широкого перечня товаров и услуг, в том числе в отношении услуг 35, 38, 41, 43 классов МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит вынести решение о регистрации товарного знака по заявке № 2021778276 в отношении услуг 35, 38, 41, 43, 44 классов МКТУ с включением словесного элемента «АКАДЕМИЯ» в объем правовой охраны.

На заседании коллегии, которое состоялось 28.07.2023, в соответствии с пунктом 45 Правил ППС членами коллегии было выявлено дополнительное основание, препятствующее государственной регистрации товарного знака по заявке №2021778276 в качестве товарного знака, а именно, несоответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи со сходством до степени смешения с товарными знаками: по свидетельству №857404 в отношении однородных услуг 35, 43, 44 классов МКТУ; по свидетельству №751262 в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ; по свидетельству №371051 в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ; по заявке №2021777962 (принято решение о регистрации, делопроизводство не завершено) в отношении однородных услуг 35, 38, 41 классов МКТУ.

Заседание коллегии было перенесено для предоставления возможности заявителю представить свое мнение по данному основанию.

На заседании коллегии от 20.09.2023 заявитель представил дополнение к возражению, где просил при принятии решения о регистрации товарного знака в отношении заявленных услуг исключить из правовой охраны словесный элемент «АКАДЕМИЯ» только в отношении услуг 41 класса МКТУ, которые относятся к обучению, профессиональной подготовке, предоставлению публике произведений визуального искусства или литературы в образовательных целях, а именно: академии

[обучение], воспитание физическое, клубы здоровья [фитнес-тренировки], обучение айкидо, обучение гимнастике, обучение дзюдо, обучение заочное, обучение практическим навыкам [демонстрация], обучение при помощи симуляторов, организация и проведение коллоквиумов, организация и проведение конгрессов, организация и проведение конференций, организация и проведение мастер-классов [обучение], организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных, организация и проведение семинаров, организация и проведение симпозиумов, организация конкурсов [учебных], ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения], проведение фитнес-классов, садо [обучение японской чайной церемонии], услуги индивидуальных тренеров [фитнес], услуги клубов [просвещение], услуги образовательные, предоставляемые художественными галереями, услуги образовательно-воспитательные, услуги образовательные, предоставляемые помощниками по особым потребностям, услуги образовательные.

По результатам рассмотрения возражения было принято решение Роспатента от 17.11.2023, которым было удовлетворено возражение, поступившее 12.06.2023, изменено решение Роспатента от 22.02.2023 и зарегистрирован товарный знак по заявке №2021778276 с учетом дополнительных оснований.

Не согласившись с указанным решением, заявитель оспорил решение Роспатента от 17.11.2023, обратившись в Суд по интеллектуальным правам (далее – Суд).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 20 июня 2024 года по делу №СИП-122/2024 (далее – решение Суда) признано недействительным решение Роспатента от 17 ноября 2023 года, которым по результатам рассмотрения возражения ООО «ВТБ Арена» было изменено решение Роспатента от 22 февраля 2023 года, обозначение по заявке №2021778276 зарегистрировано в качестве товарного знака с учетом дополнительных оснований. Также указанным решением Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение ООО «ВТБ Арена» от 12.06.2023 года.

Постановлением от 17.10.2024 Президиум Суда оставил в силе решение Суда от 20.06.2024.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (27.11.2021) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутые 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (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.

Согласно пункту 34 Правил 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.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение



, в состав которого входит изобразительный элемент, состоящий из четырёх квадратов, соединённых между собой прямыми линиями, сгруппированных в квадрат. Под изобразительным элементом расположен словесный элемент «АКАДЕМИЯ», выполненный заглавными буквами кириллического алфавита.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении услуг 35, 38, 41, 43 и 44 классов МКТУ.

Как следует из судебных актов по делу №СИП-122/2024, решение Роспатента оспаривалось заявителем в части неправомерного применения на стадии рассмотрения возражения нового основания для отказа в регистрации заявленного обозначения – подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, а также в части указания словесного элемента «АКАДЕМИЯ» в качестве неохраняемого элемента знака для ряда услуг 38 (доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; обеспечение доступа в Интернет; обеспечение доступа к базам данных; обеспечение доступа на дискуссионные форумы в Интернете; обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету; предоставление онлайн форумов; предоставление услуг видеоконференцсвязи; телеконференции) и 41 классов МКТУ (макетирование публикаций, за исключением рекламных; организация выставок с культурно-просветительной целью; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; услуги культурные, предоставляемые художественными галереями, услуги музеев [презентация, выставки], школы-интернаты), в отношении которых заявитель не выражал своего согласия на дискламацию этого элемента.

В связи с указанным судебная коллегия в решении по делу «СИП-122/2024 отмечает, что, обращаясь в Роспатент с возражением, заявитель уже имел право на получение правовой охраны спорного знака обслуживания с исключением из объема охраны

словесного элемента «АКАДЕМИЯ» и мог рассчитывать на два исхода его рассмотрения возражения: оставление в силе правовой охраны товарного знака в том объеме, в котором она изначально была предоставлена (в случае отказа в удовлетворении возражения) или включение в объем правовой охраны товарного знака словесных элементов (в случае удовлетворения возражения).

Органы государственной власти обязаны осуществлять возложенные на них функции с учетом принципа защиты законных ожиданий. Предсказуемость поведения властного участника правоотношений является одним из факторов, сдерживающих произвол власти, создающих условия для реализации принципа правовой определенности и способствующих формированию у невластных субъектов доверия к закону и действиям государства.

Следовательно, решение о регистрации знака обслуживания, принятое по результатам экспертизы заявленного обозначения, не могло быть пересмотрено в части предоставления правовой охраны указанному знаку в отношении услуг 35, 43, 44 классов МКТУ и части услуг 41 класса МКТУ «аренда спортивных площадок, прокат декораций для шоу-программ, прокат звукозаписей, прокат кинофильмов, прокат оборудования для игр, прокат оборудования стадионов, прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий, прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств, прокат театральных декораций, прокат тренажеров, предоставление полей для гольфа, предоставление спортивного оборудования», признанных административным органом однородными с услугами 41 класса МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству № 371051, в ходе рассмотрения возражения заявителя на решение о регистрации знака обслуживания, в котором оспаривалось исключение из объема предоставленной правовой охраны словесного элемента.

С учетом вывода Суда в этой части анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям законодательства проводится только в отношении испрашиваемых услуг 35, 38, 43, 44 и части услуг 41 (за исключением услуг, для которых заявитель выразил согласие с дискламацией) классов МКТУ.

Анализ словарно-справочных источников информации, находящихся в свободном доступе, показал, что слово Акаде́мия (греч. Ἀκαδημία, лат. Academia) представляет собой наименование научных учреждений (академии наук) и учебных заведений (<https://ru.wikipedia.org/wiki/Академия>). АКАДЕМИЯ, название некоторых учебных, научных и др. творческих учреждений (от Академии платоновской). Академиями именовали кружки ученых, собиравшиеся при правителях некоторых средневековых государств Востока и Западной Европы, общества мыслителей и художников эпохи Возрождения. В 17 в. возникли первые Академии наук. Современные учебные академии по типу организации близки институту с несколько факультетами. Современная Академия наук, академия искусств и т.п., как правило, - самоуправляемые сообщества, формирующиеся из членов, избираемых за свой вклад в развитие соответствующей области творчества ([www.dic.academic.ru](http://www.dic.academic.ru)).

С учетом того, что слово «АКАДЕМИЯ» широко используется в названии различных учебных и научных заведений и учреждений, оно должно оставаться свободным для неограниченного круга лиц при использовании в отношении услуг, связанных с образовательной и научной деятельностью во всех сферах жизни, включая экономику, право, музыку, кино и телевидение, спорт и т.п., поскольку предоставление исключительного права на такое обозначение одному лицу нарушит права других лиц при попытке беспрепятственно использовать указанное наименование в этих сферах деятельности.

Оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса производится исходя из восприятия этого обозначения рядовым, средним потребителем соответствующего товара (услуги) в Российской Федерации – адресатом конкретных товаров (услуг), для индивидуализации которых испрашивается регистрация товарного знака, при одно и то же обозначение способно в глазах потребителей вызывать различные ассоциации в отношении разных товаров (услуг): в отношении одних услуг - описательным, в отношении других – ложным (способным ввести потребителя в заблуждение), в отношении третьих – фантазийным, при этом предполагаемая ложная ассоциация обозначения относительно конкретных товаров и услуг, не обладающая

признаками правдоподобности, сама по себе придает обозначению фантазийный характер.

С учетом указанного словесный элемент «АКАДЕМИЯ» для части заявленных услуг 41 класса МКТУ (*академии [обучение], воспитание физическое, клубы здоровья [фитнес-тренировки], обучение айкидо, обучение гимнастике, обучение дзюдо, обучение заочное, обучение практическим навыкам [демонстрация], обучение при помощи симуляторов, организация и проведение коллоквиумов, организация и проведение конгрессов, организация и проведение конференций, организация и проведение мастер-классов [обучение], организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных, организация и проведение семинаров, организация и проведение симпозиумов, организация конкурсов [учебных], ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения], проведение фитнес-классов, садо [обучение японской чайной церемонии], услуги индивидуальных тренеров [фитнес], услуги клубов [просвещение], услуги образовательные, предоставляемые художественными галереями, услуги образовательно-воспитательные, услуги образовательные, предоставляемые помощниками по особым потребностям, услуги образовательные*) признан неохраняемым, что заявителем не оспаривается.

В отношении остальных испрашиваемых услуг 35, 38, 43 и 44, а также части услуг 41 классов МКТУ коллегия не усматривает оснований для признания обозначения «АКАДЕМИЯ» прямо характеризующим эти услуги, в связи с чем полагает, что заявленное обозначение в силу его фантазийного характера может быть зарегистрировано в отношении всех испрашиваемых услуг 35, 38, 43 и 44, а также части услуг 41 классов МКТУ без выведения из-под охраны словесного элемента «АКАДЕМИЯ».

Что касается части услуг 38 класса МКТУ (*доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; обеспечение доступа в Интернет; обеспечение доступа к базам данных; обеспечение доступа на дискуссионные форумы в Интернете; обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету; предоставление онлайн форумов; предоставление услуг видеоконференцсвязи; телеконференции*) и части услуг 41 класса МКТУ (*макетирование публикаций, за исключением рекламных;*

*организация выставок с культурно-просветительной целью; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; услуги культурные, предоставляемые художественными галереями, услуги музеев [презентация, выставки], школы-интернаты), в отношении которых слово «АКАДЕМИЯ» было признано Роспатентом неохраняемым элементом, то в отношении этих услуг слово «АКАДЕМИЯ» также не является описательной характеристикой, поскольку перечисленные услуги 38 класса МКТУ относятся к услугам телекоммуникации и связи, услуги 41 класса МКТУ – к услугам культурно-просветительным, в том числе при помощи публикаций и организации выставок и галерей. При этом следует отметить, что в указанном перечне услуг отсутствует их конкретизация областью применения в сфере образования, профессиональной подготовки и научной деятельности. Следовательно, для указанных услуг 38 и 41 классов МКТУ словесное обозначение «АКАДЕМИЯ» также является соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.*

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

**удовлетворить возражение, поступившее 12.06.2023, изменить решение Роспатента от 22.02.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021778276.**