

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.01.2024, поданное Индивидуальным предпринимателем Брыкаловым Павлом Юрьевичем, Ставропольский край, г. Ставрополь (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022746879, при этом установлено следующее.



Государственная регистрация товарного знака «» по заявке №2022746879, поданного 13.07.2022, испрашивалась на имя заявителя в отношении услуг 41 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 25.08.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022746879 для части услуг 41 класса МКТУ *«образование музыкальное; образование религиозное; обучение айкидо; обучение гимнастике; обучение дзюдо; садо [обучение японской чайной церемонии]; услуги проведения квалификационных экзаменов по пилотированию дронов»* с включением словесного элемента «ACADEMY» в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части испрашиваемых услуг 41 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими средствами индивидуализации:

- обозначением «» по заявке №2021722061, поданным на регистрацию товарного знака 13.04.2021 (принято решение о регистрации товарного знака, получено свидетельство №977909), и серией товарных знаков со словесными элементами «СТАРТ/START»: «» по свидетельству №722236, «СТАРТ.РУ» по свидетельству №777048 с приоритетом от 22.12.2017, «» по свидетельству №722235 с приоритетом от 22.12.2017, «» по свидетельству №674734 с приоритетом от 19.12.2016, заявленный/зарегистрированные на имя ООО «Диджитал Медиа Холдинг», 121151, Москва, ул. Можайский вал, 8, этаж 3, в отношении услуг 41 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 41 класса МКТУ;

- товарным знаком «» по свидетельству №280909 с приоритетом от 28.12.2001 (принято решение о регистрации товарного знака и получено свидетельство №977909), зарегистрированным на имя Индивидуального предпринимателя Белавиной Радмилы Владимировны, 420097, г. Казань, ул. Вишневого, д.11, кв.22, в отношении услуг 41 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 41 класса МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы также указано, что в состав заявленного обозначения входит неохранный словесный элемент «ACADEMY» (в

переводе с англ. – «академия»), в связи с чем в отношении части заявленных услуг 41 класса МКТУ, не имеющих отношения к академии, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, так как оно способно ввести потребителя в заблуждение относительно назначения услуг.

Заявитель выразил согласие с мнением экспертизы относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса в связи с присутствием в его составе словесного элемента «ACADEMY» и просит сократить перечень заявленных услуг 41 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 09.01.2024, заявитель привел следующие доводы:



- правообладатель товарного знака «» по свидетельству №280909 предоставил письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя для испрашиваемых услуг 41 класса МКТУ;

- противопоставленные обозначение по заявке №2021722061 и серия товарных знаков по свидетельствам №№722236, 777048, 722235, 674734, принадлежащие ООО «Диджитал Медиа Холдинг», поданы/зарегистрированы в отношении узкого перечня услуг 41 класса, а именно: *«видеосъемка; киностудии; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; написание теле-и киносценариев; передачи развлекательные телевизионные; передвижные библиотеки; предоставление незагружаемых телевизионных программ через сервисы «видео по запросу»; предоставление незагружаемых фильмов через сервисы «видео по запросу»; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; прокат аудиооборудования; прокат видеофильмов; прокат звукозаписей; прокат радио- и телевизионных приемников; радиопередачи развлекательные»;*

- перечисленные услуги 41 класса МКТУ представляют собой услуги, предоставляемые через сервис (онлайн-кинотеатр) <https://start.ru>;

- в охране в отношении вышеприведенных услуг 41 класса МКТУ заявитель не заинтересован и, как отмечалось ранее в ответе на уведомление, просит исключить их из перечня заявки №2022746879;

- таким образом, испрашиваемые услуги 41 класса МКТУ в области образования не однородны услугам, представленным в перечне обозначения по заявке №2021722061 и товарных знаков по свидетельствам №№722236, 777048, 722235, 674734.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 25.08.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022746879, в том числе, в отношении сокращенного перечня услуг 41 класса МКТУ (перечень был уточнен в корреспонденции, поступившей 24.05.2024).

С возражением был представлен оригинал письма-согласия от правообладателя товарного знака по свидетельству №280909 (1).

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (13.07.2022) подачи заявки №2022746879 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 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 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.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса, 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: 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.

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 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил 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.

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).

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

Заявленное обозначение по заявке №2022746879 представляет собой



комбинированное обозначение «», включающее выполненный крупными буквами латинского алфавита зеленого цвета словесный элемент «STARTY». Под указанным словом размещен словесный элемент «ACADEMY», выполненный мелким шрифтом буквами латинского алфавита синего цвета. Над словом «STARTY» размещено стилизованное изображение буквы «S» и головного убора, состоящего из квадратной горизонтальной доски, закрепленной на ермолке, и прикрепленной к ее центру кисточке. Изобразительный элемент выполнен синим цветом. Все элементы обозначения расположены на фоне прямоугольника серого цвета.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивалось в отношении услуг 41 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 25.08.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022746879 для части испрашиваемых услуг 41 класса МКТУ *«образование музыкальное; образование религиозное; обучение айкидо; обучение гимнастике; обучение дзюдо; садо [обучение японской чайной церемонии];*

услуги проведения квалификационных экзаменов по пилотированию дронов» с включением словесного элемента «ACADEMY» в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента.

Заявитель не оспаривает исключение словесного элемента «ACADEMY» (переводится с английского языка как «академия») из самостоятельной правовой охраны в составе товарного знака и при подаче заявки указывал данное слово как неохраняемый элемент.

Довод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, как способного вводить потребителя в заблуждение относительно назначения услуг в связи с присутствием в обозначении слова «ACADEMY», был преодолен заявителем путем уточнения перечня испрашиваемых услуг 41 класса МКТУ. А именно, перечень был ограничен услугами 41 класса МКТУ, имеющими отношение к обучению: *академии [обучение]; исследования в области образования; образование музыкальное; образование религиозное; обучение айкидо; обучение гимнастике; обучение дзюдо; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных; организация и проведение семинаров; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; передача знаний и ноу-хау в сфере бизнеса [обучение]; передача ноу-хау [обучение]; переподготовка профессиональная; предоставление информации по вопросам воспитания и образования; проведение экзаменов; садо [обучение японской чайной церемонии]; сертификация образовательных услуг, а именно предоставления обучения и образовательного экзамена; тьюторинг; услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые помощниками по особым потребностям; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги проведения квалификационных экзаменов по пилотированию дронов; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; учреждения дошкольные [воспитание].*

В рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению противопоставлены следующие средства индивидуализации:

- серия товарных знаков со словесными элементами «СТАРТ/START»:

«» по свидетельству №977909, «» по свидетельству №722236, «СТАРТ.РУ» по свидетельству №777048, «» по свидетельству №722235, «» по свидетельству №674734, зарегистрированные на имя ООО «Диджитал Медиа Холдинг»;



- товарный знак «» по свидетельству №280909, зарегистрированный на имя Индивидуального предпринимателя Белавиной Радмилы Владимировны.

При оценке соответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса в отношении скорректированного заявителем перечня услуг 41 класса МКТУ, относящихся к обучению, следует учитывать, что противопоставление серии товарных знаков по свидетельствам №№977909, 722236, 777048, 722235, 674734, касалось услуг 41 класса МКТУ, которые относятся к услугам в области производства и демонстрации кино-, аудио-, видеозаписей, следовательно, сокращение заявителем услуг 41 класса МКТУ исключает необходимость проведения сравнительного анализа заявленного обозначения с этими товарными знаками.



В отношении противопоставления в виде товарного знака «» по свидетельству №280909 коллегией установлено следующее.

Заявитель получил письменное согласие (1) от правообладателя по свидетельству №280909, в котором Индивидуальный предприниматель Белавина Радмила Владимировна, не возражает против регистрации товарного знака по заявке №2022746879 в отношении испрашиваемых услуг 41 класса МКУ на имя заявителя.

В отношении возможности принятия письма-согласия (1) от правообладателя противопоставленного товарного знака, коллегия отмечает следующее.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными. Противопоставленный товарный знак не является общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком или коллективным товарным знаком. Оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение у коллегии не имеется.

С учетом наличия письма-согласия (1), товарный знак по заявке №2022746879 может быть зарегистрирован для испрашиваемого уточненного перечня услуг 41 класса МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 09.01.2024, изменить решение Роспатента от 25.08.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022746879.