


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 02.08.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Антифишинг», г. Тверь (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023799520, при этом установила следующее.

Словесное обозначение « **Start  EDU** » по заявке №2023799520 с приоритетом от 17.10.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 16.07.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023799520 в отношении всех заявленных услуг ввиду несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарными знаками:

- с товарным знаком «START» по свидетельству №475045 с приоритетом от 17.12.2010 в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 42 класса МКТУ [1];

- с товарным знаком «**START**» по свидетельству №674734 с приоритетом от 19.12.2016 в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 42 класса МКТУ [2];

- с товарным знаком «**START**» по свидетельству №722235 с приоритетом от 22.12.2017 в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 42 класса МКТУ [3];

- с товарным знаком «СТАРТ.РУ» по свидетельству №777048 с приоритетом от 22.12.2017 в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 42 класса МКТУ [4];

- с товарным знаком «START.RU» по свидетельству №722236 с приоритетом от 22.12.2017 в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 42 класса МКТУ [5];


- с товарным знаком «**СТАРТ.РУ**» по свидетельству №777049 с приоритетом от 25.12.2017 в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 42 класса МКТУ [6];

- с товарным знаком «**START.RU**» по свидетельству №777051 с приоритетом от 27.12.2017 в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 42 класса МКТУ [7];

- с товарным знаком «**START**» по свидетельству №977909 с приоритетом от 13.04.2021 в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 42 класса МКТУ [8].

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 02.08.2024 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого, сводятся к

следующему:

- на имя заявителя был зарегистрирован товарный знак  по свидетельству №972454 в отношении услуг 42 класса МКТУ, которые аналогичны заявленным услугам 42 класса МКТУ, при этом заявителю не были противопоставлены товарные знаки, которые противопоставили заявленному обозначению;

- заявитель обращает внимание на то, что товарный знак по свидетельству №972454 и заявленное обозначение объединены общей стилистикой, обусловленной изобразительными элементами в идентичной/сходной цветовой гамме, а также тождественным словесным элементом «Start»;

- подавая заявку на регистрацию товарного знака по заявке №2023799520, заявитель рассчитывал на то, что Роспатент последует принципу единообразия собственной практики и доктрине «разумных ожиданий»;

- также, заявитель отмечает, что заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, так как не ассоциируются в целом, и потребитель не предполагает одно и то же коммерческое происхождение услуг, маркированных заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками;

- сравниваемые обозначения не являются сходными по фонетическому признаку, поскольку отличается произношение обозначений и состав слов;

- сравниваемые обозначения производят разное общее зрительное впечатление, в силу различного оформления и композиционного построения, цветовых сочетаний;

- сравниваемые обозначения не являются сходными по семантическому признаку, поскольку словосочетание «Start EDU» является вымышленным.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 16.07.2024 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2023799520 в качестве товарного знака в отношении услуг 42 класса МКТУ.

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

С учетом даты подачи (17.10.2023) заявки №2023799520 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 требованиями подпункта 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

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 пунктом 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.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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 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).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение «  », состоящее из словесных элементов «Start EDU», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, при этом между словесными элементами размещен изобразительный элемент в виде стилизованной графической композиции. Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2023799520 испрашивается в черном, сине-фиолетовом цветовом сочетании, в отношении услуг 42 класса МКТУ.

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

Противопоставленный товарный знак [1] является словесным «START», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] является комбинированным «  », состоящим из оригинально выполненного словесного элемента «START» буквами латинского алфавита, где буква «A» выполнена в виде

стилизованного треугольника. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [3] является комбинированным

START

», состоящим из словесного элемента «START», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, под которым расположена черта. Правовая охрана предоставлена в красном, черном цветовом сочетании, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [4] является словесным

«СТАРТ.РУ», выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [5] является словесным

«START.RU», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [6] является комбинированным

«**СТАРТ.РУ**», состоящим из словесных элементов «СТАРТ.РУ», выполненных оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, под которыми расположена черта. Правовая охрана предоставлена в красном, черном цветовом сочетании, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [7] является комбинированным

START.RU

», состоящим из стилизованного прямоугольника, на фоне которого расположены словесные элементы «START.RU», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, под которыми расположена черта. Правовая охрана предоставлена в черном, белом, красном цветовом сочетании, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [8] является комбинированным

START

», состоящим из стилизованного прямоугольника, на фоне которого расположен словесный элемент «START», выполненный оригинальным шрифтом

буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в черном, красном цветовом сочетании, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-8] показал следующее.

При проведении сопоставительного анализа коллегией было установлено, что в заявленном обозначении и противопоставленных товарных знаках [3, 6, 7, 8] основным, «сильным» элементом, по которому знаки (и, как следствие, товары и их производители) идентифицируются потребителем, являются словесные элементы: «START»/«СТАРТ». Данный факт обусловлен тем, что данные словесные элементы являются наиболее запоминаемыми и имеют семантическое значение (СТАРТ (START в переводе с английского языка означает «начать» - начало, начальный момент спортивного состязания по преодолению какого-л. расстояния на скорость, см. <https://www.translate.ru>; <https://dic.academic.ru>; Большой универсальный словарь русского языка).

Таким образом, анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-8] показал, что обозначения включают в себя фонетически и семантически тождественные словесные элементы: «Start»/«START»/«СТАРТ».

Наличие в заявленном обозначении словесного элемента «EDU» не может оказывать существенного влияния на восприятие данного обозначения, поскольку само словосочетание «Start EDU» воспринимается как два отдельных словесных элемента и для установления грамматической связи между данными элементами требуются рассуждения и домысливания.

При этом, коллегия отмечает, что словесный элемент «EDU» обозначает общий домен верхнего уровня для образовательных учреждений. «Домен предназначен для аккредитованных высших учебных заведений США», и это намерение строго соблюдается, см. <https://dic.academic.ru>.

Таким образом, словесный элемент «EDU» не изменяет смыслового значения слова «Start» и не создает качественно нового уровня восприятия, отличного от восприятия, создаваемого словом «Start».

На основании указанного сравниваемые обозначения признаны сходными по фонетическому и семантическому факторам сходства словесных обозначений.

Отмеченные заявителем графические отличия сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку графическая проработка заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [2, 3, 6, 7, 8] не снимает высокой степени фонетического и семантического сходства их словесных составляющих, которое определяет запоминание знаков потребителями.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).


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 однородности испрашиваемых к регистрации услуг 42 класса классов МКТУ показал следующее.

Услуги 42 класса МКТУ «программное обеспечение как услуга [SaaS], предназначенное для автоматизации процессов обучения и тренировки продуктовых команд навыкам написания безопасного кода, выстраивания управляемого и масштабируемого процесса обучения и проверки уровня компетенции в разрезе информационной безопасности» заявленного обозначения являются однородными с товарами 09 класса МКТУ «программы для компьютеров, в том числе для планирования операции дентальной имплантации; программы игровые компьютерные; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]» противопоставленного товарного знака [1], с товарами 09 класса МКТУ «программы для компьютеров; программы игровые для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]» противопоставленного товарного знака [2], с товарами 09 класса МКТУ «обеспечение программное для компьютеров; программы для компьютеров; программы игровые для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое

программное обеспечение]» противопоставленных товарных знаков [3, 4, 5, 6, 7, 8], поскольку указанные услуги 42 класса МКТУ соотносятся с противопоставленными товарами 09 класса МКТУ, так как являются сопутствующими, относятся к одной области деятельности (услуги и товары в области программного обеспечения), тесно связаны друг с другом, имеют одно назначение и круг потребителей, соотносятся как род/вид.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-8] в отношении услуг 42 класса МКТУ признанных однородными товарам 09 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Относительно представленных сведений о том, что заявитель является правообладателем товарного знака « Start X» по свидетельству №972454, зарегистрированным 06.10.2023 в отношении услуг 42 класса МКТУ, с датой приоритета от 01.06.2023, коллегия отмечает, то, что данная регистрация касается иного обозначения, делопроизводство по которому велось самостоятельным независимым порядком, не имеющим отношения к делопроизводству по рассматриваемому обозначению.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.08.2024, оставить в силе решение Роспатента от 16.07.2024.