

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 21.05.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Ассоциацией Содействия развитию Московской Школы Управления "СКОЛКОВО", Московская область, Одинцовский р-н, д. Сколково (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2017735412, при этом установлено следующее.

Startup Academy Стартап Академия

Словесное обозначение по заявке №2017735412, поданной 29.08.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 16, 25 и услуг 35, 38, 41, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 21.01.2019 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2017735412 для товаров 09, 16, 25 и услуг 35 (части), 36, 38 (части), 41 (части), 42 (части), 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении другой

части услуг 35, 41, 42 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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



- с товарными знаками по свидетельству №628409 с приоритетом от 26.07.2016 – (1), зарегистрированным на имя Жукова Георгия Александровича, Московская область, г. Железнодорожный, в отношении однородных услуг 38 класса МКТУ;

- со знаком **STARTUP** по международной регистрации № 1081614 с конвенционным приоритетом от 21.10.2010 – (2), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя Apple Inc., 1 Infinite Loop Cupertino, CA 95014 (Канада), в отношении услуг 35, 41, 42 классов МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35, 41 классов МКТУ.

Кроме того, включенный в заявленное обозначение словесный элемент «АКАДЕМИЯ» указывает на видовое наименование предприятия и является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 21.05.2019 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- в уведомлении о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства не было указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, так как сходно до степени смешения со знаком (2) в отношении части однородных услуг 42 класса МКТУ, а в решении Роспатента от 21.01.2019 данное основание указано, в связи с чем у заявителя не было возможности представить свои доводы относительно противопоставления (2). Таким образом, отказ в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017735412

для части услуг 42 класса МКТУ нарушает требования законодательства (пункт 3 статьи 1499 Кодекса);

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки (1,2) не являются сходными, так как отличаются по всем признакам сходства сравниваемых обозначений;

- кроме того, правообладатель противопоставленного знака (2) предоставил письменное согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2017735412 в отношении всех услуг 35, 38, 41 классов МКТУ заявленного перечня;

- подтверждением того факта, что регистрация товарного знака по заявке №2017735412 не может явиться причиной введения потребителя в заблуждение, является то, что заявитель и правообладатель противопоставленного знака (2) осуществляют деятельность в разных сегментах рынка, круг потенциальных потребителей различен, так, деятельностью заявителя является подготовка кадров высшей квалификации, в то время как деятельность правообладателя противопоставленного знака (2) (компания Apple Inc.) является производство компьютеров, аудиоплееров, телефонов, программного обеспечения.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 21.01.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017735412 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В подтверждение изложенного заявителем были представлены следующие материалы:

1. Сведения, касающиеся делопроизводства по рассматриваемой заявке;
2. Распечатки из сети Интернет сведений о заявителе и правообладателе противопоставленного знака (2);
3. Оригинал письма-согласия на регистрацию товарного знака по заявке №2017735412 – [1].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (29.08.2017) поступления заявки №2017735412 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанном в подпункте 2 пункте 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.

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

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, 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.

Заявленное обозначение по заявке №2017735412 представляет собой словесное

Startup Academy
Стартап Академия

обозначение, включающее словесные элементы «STARTUP ACADEMY», «СТАРТАП АКАДЕМИЯ», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов.

Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 09, 16, 25 и услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «АКАДЕМИЯ» указывает на видовое наименование предприятия и является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса (что заявителем не оспаривается).

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны:



- товарный знак по свидетельству №628409 – (1), представляющий собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «STARTUP», в котором буква «U» выполнена в оригинальной графической манере, остальные буквы – стандартным шрифтом, и «SHOW», расположенный в прямоугольнике синего цвета, выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. В противопоставленном знаке (1) основную индивидуализирующую нагрузку несет словесный элемент «STARTUP», который занимает начальную позицию в знаке, выполнен буквами большего размера, чем

словесный элемент «SHOW», который в знаке является неохраняемым элементом. Правовая охрана знаку (1) предоставлена в отношении услуг 38 класса МКТУ;

- знак **STARTUP** по международной регистрации № 1081614 – (2) представляющий собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана знаку (1) на территории Российской Федерации предоставлена в отношении услуг 35, 41, 42 классов МКТУ.

При анализе сравниваемых обозначений коллегия учитывала следующее.

В комбинированных обозначениях именно словесный элемент акцентирует на себе основное внимание потребителя, поскольку он легче запоминается и, как правило, является главным средством индивидуализации товара.

Кроме того, если обозначение состоит из охраноспособных или неохраноспособных элементов учитывается сходство и тождество именно охраноспособных элементов.

Таким образом, основную индивидуализирующую нагрузку в сравниваемых обозначениях занимают словесные элементы «STARTUP/СТАРТАП» и «STARTUP».

С учетом изложенного сходство заявленного обозначения с противопоставленными знаками (1, 2) обусловлено тем, что содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «STARTUP/СТАРТАП» - «STARTUP», являющийся доминирующим (в заявленном обозначении и противопоставленном знаке (1)) и единственным элементом в противопоставленном знаке (2).

Выполнение словесных элементов «STARTUP» буквами одного алфавита и стандартным шрифтом (заявленное обозначение и противопоставленный знак (2)) сближает сравниваемые обозначения визуально.

Учитывая сходство доминирующих словесных элементов, сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом, т.е. являются сходными.

Анализ однородности заявленных услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ (в отношении которых Роспатентом принято решение об отказе в государственной

регистрации товарного знака) и услуг, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным знакам (1, 2), показал следующее.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ *«демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; публикация рекламных текстов; реклама»* однородны услугам 35 класса МКТУ *«Servicios de tiendas minoristas de ordenadores, software, periféricos informáticos, teléfonos móviles y dispositivos electrónicos de consumo, así como demostración de productos relacionados con lo anterior/ Розничная торговля компьютерами, программным обеспечением, компьютерной периферией, мобильными телефонами и потребительскими электронными устройствами, а также демонстрация продуктов, связанных с вышеперечисленным»* противопоставленного знака (2), поскольку относятся к одной родовой категории услуг «продвижение товаров» (которая включает в себя услуги рекламы и торговли), имеют одно назначение и один рынок оказания услуг.

Заявленные услуги 38 класса МКТУ *«вещание беспроводное; вещание телевизионное; радиовещание; телеконференции»* однородны услугам 38 класса МКТУ *«вещание телевизионное кабельное; радиовещание; вещание телевизионное»* противопоставленного знака (1), поскольку идентичны, либо относятся к одной родовой категории услуг «услуги связи», имеют одно назначение и один рынок оказания услуг.

Заявленные услуги 41 класса МКТУ *«информация по вопросам воспитания и образования; обучение дистанционное; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; переподготовка профессиональная; проведение экзаменов; услуги образовательно-воспитательные; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]»* однородны услугам 41 класса МКТУ *«Servicios educativos, a saber, organización de cursos, talleres, conferencias y seminarios sobre ordenadores,*

software, periféricos informáticos, teléfonos celulares y dispositivos electrónicos de consumo, así como servicios relacionados con la informática; suministro de información sobre educación/ Образовательные услуги, а именно: организация курсов, семинаров, конференций и семинаров по компьютерам, программному обеспечению, компьютерной периферии, мобильным телефонам и электронным потребительским устройствам, а также услуги, связанные с компьютерами; предоставление образовательной информации» противопоставленного знака (2), поскольку относятся к одной родовой категории услуг «услуги воспитания и образования», имеют одно назначение и один круг потребителей.

Заявленные услуги 42 класса МКТУ «*анализ компьютерных систем; инсталляция программного обеспечения; консультации в области информационных технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; обслуживание программного обеспечения; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; разработка программного обеспечения»* однородны услугам 42 класса МКТУ «*Diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software; servicios de asistencia técnica, a saber, diagnóstico de problemas de hardware y software; instalación, mantenimiento y actualización de software; servicios de consultoría tecnológica en materia de ordenadores, software y dispositivos electrónicos de consumo; servicios de diagnóstico informático; recuperación de datos informáticos./ Проектирование и разработка компьютерной техники и программного обеспечения; услуги технической помощи, а именно диагностика аппаратных и программных проблем; установка, обслуживание и обновление программного обеспечения; услуги технологического консалтинга в области компьютеров, программного обеспечения и бытовой электроники; услуги компьютерной диагностики; восстановление данных компьютера»* противопоставленного знака (2), поскольку относятся к одной родовой категории услуг «программирование», имеют одно назначение и один круг потребителей.

В возражении однородность сопоставляемых услуг заявителем не оспаривается.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и

противопоставленных знаков (1, 2) в отношении однородных услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ (указанных выше) обоснованным.

Вместе с тем, коллегией были учтены следующие обстоятельства.

Правообладатель противопоставленного знака (2) предоставил согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2017735412 только в отношении всех заявленных услуг 35, 38, 41 классов МКТУ, в отношении заявленных услуг 42 класса МКТУ согласие не предоставлено.

При этом в письме-согласии [1] правообладатель отметил, что заявитель обязуется не оспаривать регистрацию товарного знака «STARTUP» компании Apple Inc. в отношении услуг Apple Inc.; в будущем предоставлять компании Apple Inc. согласия на регистрацию товарных знаков компании Apple Inc., включающих словесный элемент «STARTUP».

Принимая во внимание положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией было учтено представленное заявителем безотзывное письмо-согласие [1] ввиду отсутствия оснований для вывода о том, что регистрация заявленного обозначения может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Что касается довода заявителя относительно того, что у него не было возможности преодолеть препятствие для регистрации товарного знака по рассматриваемой заявке в отношении части услуг 42 класса МКТУ, то следует отметить следующее.

В уведомлении о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от 20.06.2018 и в решении Роспатента от 21.01.2019 экспертизой был указан противопоставленный знак (2), в связи с чем у заявителя была возможность ознакомиться с данным противопоставлением (а именно в отношении каких товаров и услуг данному знаку предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации). При том следует отметить, что письмо-согласие заявителю было предоставлено 22.03.2019, т.е. после направления заявителю решения Роспатента от 21.01.2019, из которого он мог получить необходимые сведения, а именно в отношении какой части услуг 42 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, и обратиться к правообладателю

противопоставленного знака (2) с целью получения согласия на регистрацию товарного знака по заявке 2017735412 в отношении заявленных услуг 42 класса МКТУ.

Резюмируя вышеизложенное коллегия пришла к выводу, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса и может быть зарегистрировано в отношении товаров 09, 16, 25, услуг 35, 36, 38 (части), 41, 42 (части), 45 классов МКТУ.

Вместе с тем, как было указано выше в отношении другой части услуг 38 и 42 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.05.2019, изменить решение Роспатента от 21.01.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017735412.