

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 10.09.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Индивидуальным предпринимателем Клещевым Дмитрием Геннадьевичем (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018743329, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2018743329, поданной 08.10.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 41 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки, в красном, белом, черном цветовом сочетании.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



, включающее расположенные друг под другом словесные элементы «RED» и «АВТОШКОЛА», выполненные буквами латинского и русского алфавитов. В слове «RED» каждая буква расположена в отдельном прямоугольнике красного цвета, слово «АВТОШКОЛА» расположено в прямоугольнике черного цвета.

Роспатентом 27.06.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018743329 в отношении всех услуг заявленного перечня.

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 пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком **RED** по международной регистрацией №829549 с конвенционным приоритетом от 05.12.2003 – (1), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя компании The National Magazine Company Limited, Великобритания в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ.

В Роспатент 10.09.2019 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель ограничивает перечень услуг 41 класса МКТУ следующими услугами *«обучение практическим навыкам управления транспортными средствами [демонстрация]; обучение управлением транспортными средствами при помощи симуляторов; переподготовка профессиональная водителей транспортных средств; услуги репетиторов, инструкторов по обучению управлением транспортными средствами»*, которые не являются однородными услугам *«organisation de concours (éducation) / организация конкурсов (воспитание)»*, указанным в перечне противопоставленного знака (1), поскольку имеют разное назначение и разное происхождение и не могут восприниматься как происходящие из одного коммерческого источника;

- наличие в заявленном обозначении словесного элемента «АВТОШКОЛА» подразумевает, что заявленные услуги оказываются автошколой, в которой происходит обучение вождению транспортных средств. Заявитель отмечает, что для

осуществления данной деятельности необходимо наличие определенной документации (лицензии на обучение, заключение органов ГИБДД);

- услуги противопоставленного знака «организация конкурсов» не имеют отношения к обучению водителей транспортных средств.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.06.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018743329 в отношении уточненного перечня услуг 41 класса МКТУ (указанного выше) с указанием словесного элемента «АВТОШКОЛА» в качестве неохраняемого.

С возражением заявителем были представлены следующие материалы:

- сведения, касающиеся противопоставленного знака – [1];
- распечатки страниц из французско-русского словаря, содержащие сведений о значении слов *éducation* (воспитание), *concours* (конкурс) – [2];
- распечатки из поисковой системы Яндекс по запросу «*éducation* – картинки» – [3];
- распечатки с сайта Википедия значения обозначения «.edu» – [4];
- заключение ГУ МВД России по Ростовской области за № 30/Р/2-116-1 от 25.05.2019 «О соответствии условий, установленным требованиям учебно-материальной базы, осуществляющей образовательную деятельность и реализующей основные программы профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий, соискателя лицензии на осуществление образовательной деятельности по указанным программам» – [5];
- заключение УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области за № 1160-793 от 28.06.2017, предоставленное ИП Клещеву Д.Г. – [6];
- распечатки страниц из «Большого словаря иностранных слов», содержащие сведения о значении слова «конкурс» – [7];
- выписка из ЕГРИП сведений об индивидуальном предпринимателе Клещеве Д.Г. – [8].

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

С учетом даты (08.10.2018) поступления заявки № 2018743329 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 пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования и т.д.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

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.

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

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).



Заявленное обозначение **RED АВТОШКОЛА** по заявке № 2018743329 представляет собой комбинированное обозначение, включающее расположенные друг под другом словесные элементы «RED» и «АВТОШКОЛА», выполненные буквами латинского и

русского алфавитов. В слове «RED» каждая буква расположена в отдельном прямоугольнике красного цвета, слово «АВТОШКОЛА» расположено в прямоугольнике черного цвета. Заявленное обозначение выполнено в красном, белом, черном цветовом сочетании.

В заявленном обозначении словесный элемент «АВТОШКОЛА» (автошкола – учреждение, в котором происходит обучение вождению транспортных средств, см. сайт Википедия), для услуг 41 класса МКТУ (уточненного перечня) указывает на вид и назначение услуг и является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса (о чем заявитель выразил согласие в тексте возражения, а также при подаче заявки, указав данный элемент в качестве неохраняемого элемента).

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указан знак **RED** по международной регистрацией №829549 с конвенционным приоритетом от 05.12.2003 – (1), представляющий собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе, в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака (1) на тождество и сходство показал следующее.

При анализе сравниваемых обозначений коллегия учитывала, что 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 заявленном обозначении и противопоставленном знаке (1) несет словесный элемент «RED».

С учетом изложенного сходство заявленного обозначения с противопоставленным знаком (1) обусловлено тем, что они содержат фонетически и семантически тождественный и сходный визуально словесный элемент «RED».

Что касается визуального признака сходства, то между сравниваемыми обозначениями имеются визуальные отличия, однако в данном случае они второстепенны, поскольку ассоциирование обозначений друг с другом достигается за счет фонетического тождества доминирующих словесных элементов.

С учетом изложенного коллегия усматривает, что в целом заявленное обозначение и противопоставленный знак (1) являются сходными (что заявителем не оспаривается).

Согласно доводам возражения заявитель ограничил перечень заявленных услуг 41 класса МКТУ следующими позициями: *«обучение практическим навыкам управления транспортными средствами [демонстрация]; обучение управлением транспортными средствами при помощи симуляторов; переподготовка профессиональная водителей транспортных средств; услуги репетиторов, инструкторов по обучению управлением транспортными средствами»*.

В этой связи анализ однородности проводится в отношении уточненного перечня услуг (указанного выше).

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку (1) предоставлена, в том числе, в отношении следующих услуг 41 класса МКТУ *«Services d'édition, publication de textes autres que publicitaires, publication électronique de livres et de périodiques en ligne; organisation de concours (éducation et divertissement); photographies, reportages photographiques; services de reporters; divertissements télévisés / Издательские услуги, публикация не рекламных текстов, электронное издание книг и периодических изданий в Интернете; организация конкурсов (образование и развлечения); фотографии, фоторепортажи; репортерские услуги; телевизионные развлечения»*.

Сравнение перечней услуг 41 класса МКТУ с целью определения их однородности показало следующее.

Услуги скорректированного перечня представляют собой услуги в области профессионального образования, предоставляемые в специализированных

учреждения (автошколах). Оказание услуг такого вида подразумевает наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности и соответствующего разрешения ГИБДД (данные сведения были представлены заявителем в документах [5, 6, 8]). Услуги по обучению вождения транспортными средствами оказываются для определенного круга потребителей. При этом данные услуги не оказываются в форме конкурсов.

Услуги, указанные в перечне противопоставленного товарного знака (1) представляют собой услуги, которые относятся к области развлечения и отдыха (организация конкурсов, развлечения телевизионные), к редакционно-издательским услугам и репортерским услугам.

С учетом изложенного сопоставляемые услуги неоднородны, так как относятся к разным родовым группам, имеют иное назначение, оказываются разными лицами, имеют разный круг потребителей, что приводит к отсутствию возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности этих услуг одному лицу.

Резюмируя вышеизложенное коллегия полагает, что обозначение по заявке №2018743329 соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в связи с чем нет оснований для отказа в предоставлении ему правовой охраны в отношении услуг 41 класса МКТУ (уточненного перечня).

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.09.2019, отменить решение Роспатента от 27.06.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018743329.