


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 года № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 года № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 31.03.2021, поданное Частным дошкольным образовательным учреждением «БИЛИНГВАЛ ИНТЕРНЕШНЛ ПРЕСКУЛ БИЛИНГВАЛЬНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ САД», г. Киров (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020721854, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2020721854 было подано 27.04.2020 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 41 МКТУ:

41 - услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые помощниками по особым потребностям; услуги переводчиков; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; учреждения дошкольные [воспитание].

Решение Роспатента от 25.02.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020721854 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

- с товарным знаком «SOVACOBA», зарегистрированным под № 639190 с приоритетом от 14.02.2017 на имя ООО «COBA», Москва, в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ;

- с товарным знаком «COBA», зарегистрированным под № 496743 с приоритетом от 01.09.2011 на имя ООО «Частное охранное предприятие «COBA-3», г. Екатеринбург, в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ;

- с товарным знаком «COBA», зарегистрированным под № 288459 с приоритетом от 18.11.2002 (срок действия регистрации продлен до 18.11.2022), на имя ООО «Свердловский областной отряд быстрого реагирования «Служба спасения «Сова», г. Екатеринбург, в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы отмечено, что входящие в состав заявленного обозначения слова «английский детский сад», как указывает сам заявитель, являются неохранными, на основании положений, предусмотренных пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывают на видовое наименование предприятия.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 31.03.2021, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента, поскольку, по его мнению, заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками.

Заявитель отмечает, что ни одно обозначение не состоит полностью из одного словесного элемента «SOVA» и не имеет совпадений по графическому элементу, то есть не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками. Полного повторения словесного элемента нет ни у одного из противопоставленных объектов, то есть налицо отсутствие тождественности заявленного и противопоставленных обозначений.

По мнению заявителя, сильным элементом заявленного обозначения, обладающим наибольшей различительной способностью, является цветное изображение совы, кроме того, особой различительной способностью заявленного

обозначения является оригинальное композиционное решение: сочетание птицы совы и буквы «О» как ее части.

Заявитель полагает, что слово «Сова» является общеупотребительным словом русского языка, в связи с чем, не обладает самостоятельной различительной способностью и не может быть монополией одного собственника товарного знака. В то же время, сова олицетворяет собой мудрость, а написание в английской транскрипции указывает на вид деятельности - английский детский сад. Наличие неохраняемого элемента - «английский детский сад» в совокупности с заявленным обозначением делает его отличным от противопоставленных товарных знаков, наделяя его совершенно иным смысловым значением.

Таким образом, по мнению заявителя, по совокупности отличительных признаков заявленное комбинированное обозначение не является сходным до степени смешения ни с одним из противопоставленных обозначений, не вводит потребителя в заблуждение, имеет самостоятельную различительную способность и может быть зарегистрировано в отношении заявленных услуг 41 класса МКТУ. При этом ни один из противопоставленных товарных знаков не зарегистрирован исключительно для деятельности «английского детского сада», на что прямо указано в заявленном на регистрацию обозначении. Кроме того, в перечень заявленных услуг входят услуги образовательные, предоставляемые помощниками по особым потребностям, в отношении которых ни один из противопоставленных товарных знаков не зарегистрирован.

Данные услуги не могут являться однородными по своим функциям, поскольку имеют разное назначение с иными образовательными услугами - помощь по особым потребностям, куда можно отнести воспитание в билингвальной (двуязычной) среде, т.е. эксклюзивное образование, отличающееся от общепринятых стандартов воспитания и образования.

Заявленное обозначение широко используется как коммерческое обозначение для индивидуализации услуг, заявленных в перечне.

Это наименование английского детского сада, который работает и предоставляет услуги частного дошкольного образовательного учреждения,

специализирующегося на обучении детей одновременно двум языкам - русскому и английскому. У детского сада есть свой сайт, о нем есть информация в сети Интернет, есть свое сообщество в социальных сетях.

На основании изложенного заявитель просит принять решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении следующих услуг 41 класса МКТУ: *услуги образовательные, предоставляемые помощниками по особым потребностям.*

К возражению приложены распечатки с сайта английского детского сада «SOVA», сообщества в ВК, информации в сети Интернет, распечатки договоров об оказании услуг.

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

С учетом даты (27.04.2020) поступления заявки №2020721854 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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 настоящих 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).

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение




, включающее словесный элемент «SOVA», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита разного цвета, при этом в середине латинской буквы «O» содержится изображение совы.

Под словом «SOVA» расположено словосочетание «АНГЛИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ САД», выполненное более мелким шрифтом заглавными буквами русского алфавита, в отношении которого правовая охрана не испрашивается. Вся композиция расположена на фоне горизонтально ориентированного прямоугольника розово-бежевого цвета. Правовая охрана товарного знака испрашивается белом, розово-бежевом, красно-бордовом, красном, синем, голубом, желтом, бежевом, светло-коричневом цветовом сочетании.


Доминирующее положение в композиции обозначения занимает словесный элемент «SOVA», который, несмотря на использование оригинального шрифта, ясно прочитывается.

Заявитель согласен с тем, что словосочетание «АНГЛИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ САД», включенное в состав заявленного обозначения, является неохранным элементом в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, как указывающее на видовое наименование предприятия (учреждения, оказывающего соответствующие услуги).

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №639190 [1] представляет собой комбинированное обозначение « **SOVACOBA**», включающее словесный элемент «SOVACOBA», выполненный шрифтом, близким к стандартному, заглавными буквами латинского и русского алфавитов, и изобразительный элемент в виде стилизованной совы.

Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 41 класса МКТУ:

41 - клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; *организация и проведение мастер-классов [обучение]; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; организация и проведение семинаров; переподготовка профессиональная; обучение практическим навыкам [демонстрация]; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; академии [обучение]; проведение фитнес-классов.*

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №496743 [2] представляет собой комбинированное обозначение « **SOVA** ГРУППА КОМПАНИЙ», включающее словесный элемент «SOVA», выполненный заглавными буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде сложной геометрической фигуры, напоминающей глаз совы. Под словесным элементом «SOVA» расположены неохранные элементы «группа компаний».


Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 41 класса МКТУ:

41 - *академии [обучение]; аренда теннисных кортов; библиотеки; обеспечивающие выдачу книг на дом; бронирование билетов на спектакли; видеосъемка; воспитание в дошкольных учреждениях; воспитание*

физическое; дискотеки; дрессировка животных; дублирование; игры азартные; издание книг; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; киностудии; клубы здоровья; клубы культурно-просветительные и развлекательные; клубы-кафе ночные; макетирование публикаций, за исключением рекламных; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; мюзик-холлы; обеспечение интерактивное игрой [через компьютерную сеть]; обеспечение интерактивными электронными публикациями [не загружаемыми]; образование религиозное; обучение гимнастике; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досугов; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов красоты; организация конкурсов учебных или развлекательных; организация лотерей; организация развлечений на базах отдыха; организация спектаклей [услуги импресарио]; организация спортивных состязаний; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; парки аттракционов; перевод с языка жестов; передачи развлекательные телевизионные; передвижные библиотеки; предоставление оборудования для караоке; предоставление полей для гольфа; предоставление спортивного оборудования; предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; представления театрализованные; представления театральные; проведение экзаменов; программирование спортивных состязаний; производство видеофильмов; производство кинофильмов; прокат аудио- и звукозаписей; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеоманитофонов; прокат видеофильмов; прокат декораций для шоу-программ; прокат кинопроекторов и кинооборудования; прокат кинофильмов; прокат оборудования стадионов; прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий; прокат радио- и телевизионных приемников; прокат снаряжения для подводного погружения; прокат спортивного оборудования [за исключением транспортных средств]; прокат театральных декораций; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов [за исключением рекламных]; радиопередачи развлекательные; развлечение гостей; развлечения; редактирование текстов; за исключением рекламных; сады зоологические; служба новостей; составление программ встреч [развлечение]; сочинение музыки; спортивные лагеря [стажировка]; субтитрование; услуги казино; услуги каллиграфов; услуги музеев [презентация; выставки]; услуги образовательно-воспитательные; услуги оркестров; услуги переводчиков; услуги по написанию сценариев; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги студий записи; формирование цифрового изображения; фотографирование; фоторепортажи; цирки; школы-интернаты; шоу-программы.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №288459 [3]



представляет собой комбинированное обозначение «  », включающее словесный элемент «СОВА», выполненный заглавными буквами русского алфавита на фоне фигуры в виде щита. Над словесным элементом «СОВА» расположен

изобразительный элемент в виде овала, внутри которого помещена четырехконечная звезда, также содержащая повторение четырехконечной звезды в овале и стилизованное изображение совы.

Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 41 класса МКТУ:

41 - агентства по предоставлению моделей для художников, аренда теннисных кортов, библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом, озонирование билетов на спектакли, видеосъемка, *воспитание в дошкольных учреждениях, воспитание физическое*, дискотеки; дрессировка животных, дублирование, игры азартные, издание книг, *информация по вопросам воспитания и образования*, информация по вопросам отдыха, информация по опросам развлечений, киностудии, клубы здоровья; клубы культурно-просветительные и развлекательные, клубы-кафе ночные, курсы заочные, микрофильмирование, монтаж видеозаписей, монтирование теле- и радиопрограмм, мюзик-холлы, обеспечение интерактивное электронными публикациями; *образование религиозное, обучение гимнастике, обучение практическим навыкам (демонстрация)*, организация балов, организация выставок с культурно-просветительной целью, организация досугов, 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 красоты; *организация конкурсов учебных или развлекательных*, организация лотерей, организация развлечений на базах отдыха, организация спектаклей (услуги импресарио), организация спортивных состязаний; *ориентирование профессиональное (советы по вопросам образования или обучения)*, пансионы, парки аттракционов, перевод с языка жестов, передачи развлекательные телевизионные, передвижные библиотеки, предоставление оборудования для караоке; предоставление полей для гольфа, предоставление спортивного оборудования, предоставление услуг игровых залов, предоставлены услуг кинозалов, представления театрализованные, представления театральные, проведение экзаменов; программирование спортивных состязаний, производство видеофильмов, производство кинофильмов, прокат аудио- и звукозаписей, прокат аудиооборудования, прокат видеокамер, прокат видеомagneтофонов, прокат видеофильмов, прокат декораций для шоу-программ; прокат кинофильмов, прокат оборудования стадионов, прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий, прокат радио- и телевизионных приемников, прокат снаряжения для подводного погружения; прокат спортивного оборудования (за исключением транспортных средств), прокат театральных декораций, публикации с помощью настольных электронных издательских систем, публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов (за исключением рекламных), радиопередачи развлекательные, развлечение гостей, сады зоологические, служба новостей, составление программ встреч (развлечение), сочинение музыки, спортивные лагеря (стажировка), субтитрование; услуги казино, услуги музеев (презентация, выставки), *услуги образовательно-воспитательные*, услуги оркестров, услуги переводчиков, услуги по написанию сценариев, услуги студий записи, формирование цифрового изображения, цирки, шоу-программы.

Противопоставленные товарные знаки [1] – [3] являются комбинированными обозначениями, в которых доминирующее положение занимают словесные элементы «SOVACOBA», «COBA», «COBA», поскольку именно эти словесные элементы

играют в композиции противопоставленных товарных знаков основную индивидуализирующую роль, на этих элементах концентрируется внимание потребителя при восприятии обозначений, эти словесные элементы легче запоминаются, чем изобразительные.

Коллегия не может согласиться с тем, что слово «СОВА» не обладает различительной способностью. Являясь лексической единицей русского языка, это слово обладает фантазийным характером в отношении услуг 41 класса МКТУ, для которых зарегистрированы и охраняются противопоставленные товарные знаки.

Таким образом, сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков установлено на основании фонетического сходства доминирующих словесных элементов «SOVA» – «SOVACOBA», обусловленного полным фонетическим вхождением одного словесного элемента в другое, и фонетическим тождеством словесных элементов «SOVA» - «СОВА» - «СОВА», обусловленного наличием совпадающих звуков и звукосочетаний, расположенных в одинаковом порядке.

Несмотря на то, что в заявленном обозначении доминирующий словесный элемент «SOVA» выполнен в латинице, фактически он представляет собой транслитерацию буквами латинского алфавита слова «СОВА», благодаря чему его семантика, дополнительно усиленная изображением совы, не вызывает сомнений. Соответственно, у потребителя эти слова вызывают сходные ассоциации, которые дополнительно усилены присутствием в заявленном обозначении и в противопоставленных товарных знаках элементов и изображений совы.

Что касается имеющихся визуальных различий между сравниваемыми обозначениями, то, учитывая высокую степень сходства доминирующих словесных элементов, они не оказывают существенного влияния на общий вывод о сходстве знаков.

Кроме того, следует учитывать, что вероятность смешения сравниваемых обозначений зависит не только от степени сходства обозначений, но и степени однородности товаров и услуг.

Однородность услуг 41 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация и зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, определяется принадлежностью к одной родовой и видовой группе услуг в области воспитания и образования, в том числе, к услугам, которые оказывают дошкольные учреждения.

Однородные услуги, относящиеся в одной родовой и видовой группе, характеризуются одинаковым назначением, кругом потребителей, условиями оказания услуг.

Вышеуказанный анализ позволяет сделать вывод о том, что сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в отношении однородных услуг, несмотря на отдельные визуальные различия, и, соответственно, сходны до степени смешения.

Что касается довода заявителя относительно уникальности услуг, которые оказываются потребителю под заявленным обозначением (услуги английского детского сада, который работает и предоставляет услуги частного дошкольного образовательного учреждения, специализирующегося на обучении детей одновременно двум языкам - русскому и английскому), то он не является убедительным, поскольку исследованию подлежит не реальное использование сравниваемых обозначений в гражданском обороте, а сопоставляемые перечни услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и предоставлена правовая охрана сходным товарным знакам.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, сделанный в заключении по результатам экспертизы, на основании которого принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020721854, следует признать обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 31.03.2021, и оставить в силе решение Роспатента от 25.02.2021.