

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 16.05.2024, поданное Индивидуальным предпринимателем Дробышевой Ольгой Владимировной, город Зеленоград (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022787507, при этом установлено следующее.

Обозначение « СТИМУЛ » по заявке №2022787507, поданной 02.12.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в заявке.

Роспатентом 17.01.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022787507 по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку заявленное обозначение является сходным до степени смешения:

- с товарным знаком «  » по свидетельству №646758 (приоритет: 31.03.2017), зарегистрированным на имя Сторощука Александра Николаевича, Забайкальский край, в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.05.2024 поступило возражение, доводы которого сводятся к тому, что заявителем 08.05.2024 было подано исковое заявление в Суд по интеллектуальным правам о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака №646758 вследствие его неиспользования. Судом было принято заявление к производству, делопроизводству был присвоен № СИП-528/2024.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 17.01.2024 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех услуг 41 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (02.12.2022) подачи заявки № 2022787507 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 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 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 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.

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 по заявке №2022787507 заявлено словесное обозначение « СТИМУЛ », выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Регистрация товарного знака по заявке №2022787507 испрашивается в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в заявке.

Противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству №646758 является комбинированным, включает в себя словесные элементы «Stimul manufacture», выполненные буквами латинского алфавита. Элемент «manufacture» является неохраняемым. Правовая охрана предоставлена в синем и белом цветовом исполнении, в том числе в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Вместе с тем, анализ материалов возражения показал, что указанный в заключении по результатам экспертизы вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, правомерно приведенный в заключении по результатам экспертизы и не оспариваемый в возражении, не является более препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке №2022787507 в отношении услуг 41 класса МКТУ, для которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, что обусловлено следующими обстоятельствами.

Правовая охрана товарного знака по свидетельству №646758 досрочно прекращена в отношении услуг 41 класса МКТУ *«академии [обучение]; аренда спортивных площадок; аренда теннисных кортов; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; воспитание физическое; дискотеки; игры азартные; издание книг; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; информация по*

вопросам развлечений; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки], в том числе услуги тренажерных залов; клубы-кафе ночные [развлечение]; макетирование публикаций, за исключением рекламных; обеспечение интерактивное игрой через компьютерную сеть; обеспечение интерактивными электронными публикациями, незагружаемыми; обучение гимнастике; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досуга; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация конкурсов красоты; организация лотерей; организация показов мод в развлекательных целях; организация спектаклей [услуги импресарио]; организация спортивных состязаний; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; парки аттракционов; переподготовка профессиональная; предоставление полей для гольфа; предоставление спортивного оборудования; предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; представление цирковых спектаклей; представления театрализованные; представления театральные; проведение фитнес-классов; проведение экзаменов; программирование спортивных состязаний; прокат оборудования для игр; прокат оборудования стадионов; прокат снаряжения для подводного погружения; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; развлечения; составление программ встреч [развлечение]; тьюторинг; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги диск-жокеев; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги казино [игры]; услуги караоке; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги музеев [презентация, выставки]; услуги образовательно-воспитательные; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги спортивных лагерей; шоу-программы» на основании решения

Суда по интеллектуальным правам от 26.09.2024 по делу № СИП-528/2024, о чем были внесены сведения в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации от 10.10.2024.

Действие правовой охраны указанного знака сохранено для следующих услуг 41 класса МКТУ *«видеосъемка; выпуск музыкальной продукции; киностудии; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; написание теле- и киносценариев; передачи развлекательные телевизионные; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; прокат видеофильмов; прокат кинофильмов; радиопередачи развлекательные; редактирование текстов; служба новостей; сочинение музыки; субтитрование; услуги гидов; услуги переводчиков; услуги по написанию сценариев, за исключением рекламных; услуги студий записи; фотографирование; фоторепортажи»*.

Указанные услуги не являются однородными испрашиваемым услугам 41 класса МКТУ *«академии [обучение]; аренда спортивных площадок; аренда теннисных кортов; воспитание физическое; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; обучение айкидо; обучение гимнастике; обучение дзюдо; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; организация и проведение спортивных мероприятий; организация спортивных состязаний; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; переподготовка профессиональная; предоставление информации по вопросам воспитания и образования; предоставление полей для гольфа; предоставление спортивного оборудования; предоставление услуг игровых залов; проведение фитнес-классов; прокат оборудования для игр; прокат оборудования стадионов; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; прокат тренажеров; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые*

помощниками по особым потребностям; услуги по оценке физического состояния для тренировок; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги спортивных лагерей», поскольку испрашиваемые услуги относятся к услугам по продвижению товаров, а услуги 41 класса МКТУ, в отношении которых действие правовой охраны товарного знака по свидетельству №646758 сохранено, относятся к услугам в области воспитания и образования, услугам по аренде, прокату и предоставлению различной продукции и оборудования и к услугам в области организации спортивных мероприятий. Сравниваемые услуги имеют разное назначение, разный круг потребителей и разные условия их оказания. Следовательно, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об одном источнике происхождения этих услуг.

В связи с изложенным у коллегии не имеется оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Таким образом, коллегией установлено, что с учетом дополнительных обстоятельств (досрочного прекращения правовой охраны противопоставленного знака по заявлению заявителя) заявленное обозначение может быть зарегистрировано для услуг 41 класса МКТУ *«академии [обучение]; аренда спортивных площадок; аренда теннисных кортов; воспитание физическое; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; обучение айкидо; обучение гимнастике; обучение дзюдо; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; организация и проведение спортивных мероприятий; организация спортивных состязаний; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; переподготовка профессиональная; предоставление информации по вопросам воспитания и образования; предоставление полей для гольфа; предоставление спортивного оборудования; предоставление услуг игровых залов; проведение фитнес-классов; прокат*

оборудования для игр; прокат оборудования стадионов; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; прокат тренажеров; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые помощниками по особым потребностям; услуги по оценке физического состояния для тренировок; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги спортивных лагерей».

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.05.2024, отменить решение Роспатента от 17.01.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022787507.