

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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный №59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.12.2024, поданное Гудкиной Татьяной Анатольевной, город Благовещенск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023781480, при этом установила следующее.



Заявленное обозначение « **we speak** » по заявке №2023781480 с приоритетом от 31.08.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 20.08.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023781480 по причине несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В результате проведения экспертизы заявленного обозначения оно было признано сходным до степени смешения с:



- с товарным знаком [1] «**ISPEAK**» зарегистрированным под №666658 с приоритетом от 07.09.2017, на имя Пудова Алексея Николаевича, город Батайск, в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ;
- с товарным знаком [2] «**ISPEAK**» зарегистрированным под №339521 с приоритетом от 16.05.2006, на имя Общества с ограниченной ответственностью «МВМ», город Москва, в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.12.2024, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 20.08.2024. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявителем получено письмо-согласие от правообладателя товарного знака [1] по свидетельству №666658;
- решением Суда по интеллектуальным правам от 16 августа 2017 года по делу № СИП-316/2017, правовая охрана товарного знака [2] по свидетельству №339521 досрочно прекращена в отношении услуг 41 класса МКТУ «воспитание; обеспечение учебного процесса; академии [обучение]; воспитание в дошкольных учреждениях; информация по вопросам воспитания и образования; обучение заочное; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; проведение экзаменов; услуги образовательно-воспитательные».
- в отношении образовательных услуг указанный товарный знак по свидетельству №339521 не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В корреспонденции, поступившей 20.12.2024, заявитель представил оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №666658.

В дополнение к ранее представленным материалам к возражению 14.08.2025 приобщен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №339521 и доверенность, удостоверяющая полномочия представителя ООО «МВМ», подписывать указанный документ.

Учитывая приведенные в возражении доводы, заявитель просит отменить решение Роспатента от 20.08.2024 и зарегистрировать обозначение по заявке №2023781480 в качестве товарного знака в отношении перечня услуг 41 класса МКТУ, указанных в письмах-согласиях.

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

С учетом даты подачи (31.08.2023) заявки №2023781480 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с

согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил).

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено обозначение



« **we speak** », включающее элементы «we speak», выполненные буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2023781480 испрашивается в белом, голубом, оранжевом цветовом сочетании в отношении услуг 41 класса МКТУ.

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



Противопоставленный товарный знак « **i Speak** » [1] представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят словесные элементы «i Speak», выполненные латинскими буквами. Правовая охрана предоставлена в синем, красном, белом цветовом сочетании в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак « **ISPEAK** » [2] представляет собой словесное обозначение, выполненное латинскими буквами. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Поскольку заявленное обозначение является комбинированным, то основными элементами, несущими индивидуализирующую функцию, являются охраноспособные словесные элементы «we speak», именно на них акцентируется внимание потребителя в первую очередь, они легче запоминаются.

В сравниваемых обозначениях элемент «speak» является доминирующим. Именно он несет основную смысловую нагрузку (в переводе с англ. «говорить», «разговаривать»), в то время как местоимения (в переводе с англ. «we», «i») играют вспомогательную, уточняющую роль.

Таким образом, фонетическое сходство обусловлено фонетическим вхождением доминирующего элемента противопоставленного знака в заявленное обозначение.

Обозначения сходны семантически, поскольку образованы по одинаковой модели «местоимение + глагол» и передают одну и ту же

основную смысловую концепцию.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-2] являются сходными в целом, несмотря на некоторые графические отличия.

Анализ перечня услуг 41 класса МКТУ «академии [обучение]; аренда комнатных аквариумов; аренда произведений искусства; аренда реквизита для киносъемок; аренда спортивных площадок; аренда теннисных кортов; библиотеки передвижные; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; видеосъемка; воспитание физическое; выпуск музыкальной продукции; дискотеки; дрессировка животных; дублирование; издание книг; исследования в области образования; квест комнаты [развлечения]; кинопрокат; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; макетирование публикаций, за исключением рекламных; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; написание теле- и киносценариев; образование музыкальное; образование религиозное; обучение; обучение айкидо; обучение в школах-интернатах; обучение гимнастике; обучение дзюдо; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досуга; 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 образовательных форумов невиртуальных; организация и проведение развлекательных мероприятий; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация и проведение спортивных мероприятий; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация конкурсов красоты; организация костюмированных представлений для развлечений; организация лотерей; организация показов мод в развлекательных целях; организация соревнований по электронным

видам спорта; организация спектаклей [услуги импресарио]; организация спортивных состязаний; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; парки аттракционов; перевод с языка жестов; перевод устный; передача знаний и ноу-хау в сфере бизнеса [обучение]; передача ноу-хау [обучение]; передачи развлекательные телевизионные; переподготовка профессиональная; планирование радио- и телепрограмм; постановка шоу; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление виртуальных онлайн-туров с гидом; предоставление информации в области образования; предоставление информации по вопросам отдыха; предоставление информации по вопросам развлечений; предоставление музейного оборудования; предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; предоставление незагружаемых телевизионных программ через сервисы "видео по запросу"; предоставление незагружаемых фильмов через сервисы "видео по запросу"; предоставление оборудования для участия в ролевых играх с живым действием [LARP]; предоставление обучения и образовательного экзамена для целей сертификации; предоставление онлайн-изображений, не загружаемых; предоставление отзывов пользователей в развлекательных или культурных целях; предоставление полей для гольфа; предоставление рейтинга пользователей в развлекательных или культурных целях; предоставление спортивного оборудования; предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; представление цирковых спектаклей; представления варьете; представления мюзик-холлов; представления театрализованные; представления театральные; презентация музейных выставок; проведение альпинистских туров с гидом; проведение фитнес-классов; проведение экзаменов; производство подкастов; производство фильмов, за исключением рекламных; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеомагнитофонов; прокат видеофильмов; прокат декораций для шоу-программ; прокат звукозаписей; прокат игрушек; прокат

кинематографического оборудования; прокат кинофильмов; прокат оборудования для игр; 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; прокат тренажеров; прокат устройств для чтения электронных книг; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; радиопередачи развлекательные; редактирование текстов; садо [обучение японской чайной церемонии]; сады зоологические; служба новостей; создание фильмов, за исключением рекламных; составление программ встреч [развлечения]; субтитрирование; субтитрование; тьюторинг; услуги артистов; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги в области азартных игр; услуги в области электронного спорта; услуги видеомонтажа мероприятий; услуги видеосъемки с помощью дронов; услуги гидов; услуги диск-жокеев; услуги звукорежиссеров для мероприятий; услуги игровые, предоставляемые онлайн через компьютерную сеть; услуги игротек; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги казино [игры]; услуги каллиграфов; услуги караоке; услуги киностудий; услуги композиторов; услуги культурные, образовательные или развлекательные, предоставляемые художественными галереями; услуги медиатек; услуги моделей для художников; услуги ночных клубов [развлечения]; услуги образовательные; услуги образовательные, предоставляемые помощниками по особым потребностям; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги оркестров; услуги переводчиков; услуги по написанию сценариев, за исключением рекламных; услуги по оценке физического состояния для тренировок; услуги по раскрашиванию лица; услуги по распространению билетов [развлечения]; услуги по сочинению музыки; услуги проведения квалификационных экзаменов по пилотированию дронов; услуги развлекательные; услуги репетиторов

[обучение]; услуги светотехников для мероприятий; услуги спортивных лагерей; услуги студий записи; услуги фотографирования с помощью дронов; учреждения образовательные дошкольные; фотографирование; фотопортажи; хронометраж спортивных состязаний; шоу-программы» заявленного обозначения и услуг 41 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков показал, что услуги являются однородными, поскольку они относятся к одним родовым группам услуг (образовательно-воспитательные, развлекательные, спортивные и культурно-просветительные), могут иметь одинаковое назначение, общие каналы реализации и круг потребителей.

Заявителем указано на обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения по результатам экспертизы заявленного обозначения.

К таким обстоятельствам относится то, что заявителем получены письма-согласия от правообладателей противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№666658, 339521 на регистрацию товарного знака по заявке №2023781480 в отношении всех услуг 41 класса МКТУ, оригинал писем-согласий находятся в материалах дела.

Учитывая положения, приведенные в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, допускается при наличии согласия его правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;

2. противопоставленные товарные знаки широко известны среди потенциальных потребителей товара и ассоциируются с конкретным производителем;

3. противопоставленный знак является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение «  » и противопоставленные

 товарные знаки «  », « **ISPEAK** » не тождественны, имеют отдельные визуальные различия, при этом противопоставленные товарные знаки не являются коллективными и общеизвестными, кроме того коллегия не имеет сведений о их широкой известности.

Таким образом, обстоятельства, послужившие основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023781480, устраниены, следовательно, заявленное обозначение может быть признано соответствующим пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 02.12.2024, отменить решение Роспатента от 20.08.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023781480.