

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

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, рассмотрела возражение, поступившее 01.04.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Престиж», г. Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018706566 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2018706566, поданной 20.02.2018, испрашивалось на имя заявителя в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение



в цветовом сочетании: «черный, желтый, желто-оранжевый, оранжевый, коралловый, бордовый, белый».

Решение Роспатента от 25.01.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018706566 в отношении услуг 41 класса МКТУ было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне, поскольку заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения с товарным знаком

Престиж Клуб

[2] по свидетельству № 327626, приоритет от 11.05.2005

(срок действия регистрации знака продолен до 11.05.2025), правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: Общества с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», 450003, г. Уфа, ул. Силикатная, д. 3/2, в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 01.04.2019 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 25.01.2019.

Доводы возражения, поступившего 01.04.2019, сводятся к следующему:

- графическое сходство между сравниваемыми обозначениями [1] и [2] отсутствует, а общее зрительное впечатление от обоих обозначений разное;
- написание словесного элемента «Престиж» в заявлении обозначении [1] является уникальным. Так, словесный элемент «Престиж» в заявлении обозначении [1] выполнен с использованием объемного авторского шрифта. Отличительным элементом слова «Престиж» является написание в указанном слове буквы «Т». Верхняя часть буквы представляет собой композиционный рисунок в виде двух разных по длине и цвету галочек, символизирующих лежащие раскрытые книги. Нижняя галочка, большая по размеру, выполнена в бордовом цвете, верхняя, меньшая по размеру, - в оранжевом цвете. Указанный композиционный рисунок, как часть буквы «Т» в словесном элементе, был выполнен художником (дизайнером) по индивидуальному заказу специально для заявителя;
- противопоставленный товарный знак [2] не содержит каких-либо композиционных рисунков, дополнительных элементов;
- само по себе слово «престиж» (влияние, уважение, которым пользуется что-либо, кто-либо; значимость, привлекательность, приписываемые в общественном сознании различным сторонам деятельности людей) является многозначным и может использоваться в разных значениях в зависимости от контекста;

- смысловое значение заявленного обозначения [1] - это значимость, влияние и уважение, которые приобретаются учениками в результате получения специальностей по итогам прохождения обучения в учебном центре «Престиж»;
- для осуществления деятельности в области профессионального обучения у заявителя имеется лицензия № 1127 Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 26.08.2014 г. Все виды деятельности, заявленные в качестве дополнительных, являются сопутствующими для профессионального обучения: образование дошкольное, образование дополнительное, предоставление парикмахерских услуг;
- слово «Клуб», используемое в противопоставленном знаке [2] в сочетании со словом «Престиж», в толковом словаре Ожегова имеет значение «общественная организация, объединяющая людей на основе общности, сходства, близости интересов занятий»;
- согласно выписке из ЕГРЮЛ, основным видом экономической деятельности правообладателя противопоставленного товарного знака [2] является «производство молочной продукции». Среди видов деятельности правообладателя противопоставленного товарного знака [2] отсутствует какая-либо деятельность, прямо или косвенно связанная с образованием;
- смысловое сходство между сравниваемыми обозначениями [1] и [2] отсутствует, поскольку в них заложены различные идеи и понятия;
- у заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака [2] не совпадают как основные, так и дополнительные виды деятельности. Следовательно, указанные организации не оказывают услуги и не производят товары в одном и том же сегменте рынка, то есть они не являются конкурентами;
- правообладатель противопоставленного товарного знака [2] по 41 классу МКТУ может оказывать только развлекательные услуги, поскольку лицензия на образовательную деятельность у него отсутствует, что свидетельствует об отсутствии однородности сравниваемых услуг 41 класса МКТУ;
- доводы о невозможности смешения сравниваемых обозначений [1] и [2] подтверждаются тем, что заявитель оказывает свои услуги, а правообладатель противопоставленного товарного знака [2] производит свои товары на различных территориях: г. Санкт-Петербург и г. Уфа (указанное соответствует судебной практике, см., например, дело № СИП-626/2016).

На основании изложенного в возражении, поступившем 01.04.2019, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в отношении всех услуг 41 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем вместе с материалами возражения были представлены:

- выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Престиж» - [3];
- выписка из ЕГРЮЛ на ООО «ХК «Бизнесинвестгрупп» - [4];
- заверенная копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Престиж» (ОГРН: 1147847303364) - [5];
- заверенная копия свидетельства о постановке на учет ООО «Престиж» в налоговом органе (ИНН: 7810834656) - [6];
- заверенная копия приказа о назначении генерального директора - [7].

Впоследствии коллегией было выявлено несоответствие заявленного обозначения [1] требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку словесный элемент «Учебный центр» является неохраняемым элементом, представляет собой общее название образовательных учреждений (см. электронный словарь: https://professional_education.academic.ru/2662/УЧЕБНЫЙ_ЦЕНТР). Заявитель в корреспонденции от 16.09.2019 выразил несогласие с неохраноспособностью словесного элемента «Учебный центр» и считает, что заявленное обозначение [1] представляет собой единое уникальное обозначение, обладающее различительной способностью и выполненное в едином стиле. При этом словесный элемент «Учебный центр» не воспринимается потребителями как самостоятельное обозначение или его отдельная часть. Такие особенности, как единый стиль, единый цвет, близость расположения всех элементов друг к другу обуславливают запоминание обозначения в целом: «Учебный центр «Престиж».

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 01.04.2019, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (20.02.2018) заявки № 2018706566 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] 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, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная 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, место и способ их производства или сбыта.

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

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар и т.д.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса (см. п. 35. Правил).

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.

Согласно требованиям пункта 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 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 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 заявлении обозначении.

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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



[1] является комбинированным, словесный элемент «ПРЕСТИЖ» выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Буква «Т» словесного элемента «ПРЕСТИЖ» выполнена со стилизацией верхней части. Словесный элемент «учебный центр» расположен над словесным элементом «ПРЕСТИЖ». Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении услуг 41 класса МКТУ «воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий» в цветовом сочетании: «черный, желтый, желто-оранжевый, оранжевый, коралловый, бордовый, белый».

Как известно, при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент «ПРЕСТИЖ» заявленного обозначения [1], несмотря на графическую проработку буквы «Т», не утратил словесного характера и легко прочитывается: «ПРЕСТИЖ». Таким образом, наиболее значимым элементом обозначения [1] является словесный элемент «ПРЕСТИЖ».

Решение Роспатента от 25.01.2019 мотивировано несоответствием заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Коллегией также указано на неохраноспособность словесного элемента «учебный центр» заявленного обозначения [1] в рамках требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении противоречия словесного элемента «учебный центр» заявленного обозначения [1] требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Довод заявителя о заявлении обозначении [1] как единой композиции признан коллегией неубедительным. Словесные элементы «ПРЕСТИЖ» и «учебный центр» выполнены на двух уровнях, разным по величине шрифтом и яркости цвета. Согласно общедоступным словарям «учебный центр» - это общее название специализированных образовательных учреждений, создаваемых при организациях, предприятиях и их объединениях в целях повышения квалификации или переподготовки персонала, а также для обучения новых работников и др. лиц,

нуждающихся в образовательных услугах данного профиля. В узком смысле понимается как учреждение, предназначенное для периодических встреч лиц, занимающихся в системе дистанционного обучения. См. электронный словарь: https://professional_education.academic.ru/2662/.

Таким образом, словесный элемент «учебный центр» заявленного обозначения [1] является неохраняемым элементом на основании требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как представляет собой общепринятое название образовательных учреждений.

Доводы коллегии подтверждаются практикой ведомства. Так, согласно существующим регистрациям товарных знаков в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ (в том числе, в области образования) словесный элемент «учебный центр» признан неохраняемым элементом:



- , свидетельство № 654206, приоритет от 10.02.2017, правообладатель: Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования Учебный центр «Производственник», г. Иркутск;



- , свидетельство № 631779, приоритет от 14.07.2016, правообладатель: Ступак Татьяна Васильевна, г. Одинцово;



- , свидетельство № 613694, приоритет от 18.05.2016, правообладатель: Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "ВИСМА", Москва;



- , свидетельство № 611198, приоритет от 24.03.2016, правообладатель: ООО «Генеральный директор», г. Санкт-Петербург;



- , свидетельство № 552816, приоритет от 21.02.2014,
 правообладатель: Шапиро Юлия Гайфулловна, г. Екатеринбург;



- , свидетельство № 658697, приоритет от 19.06.2017,
 правообладатель: Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Межрегиональный учебный центр подготовки кадров г. Томска», г. Томск.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Престиж Клуб

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству № 327626, приоритет от 11.05.2005 (срок действия регистрации знака продлен до 11.05.2025) является словесным, выполнен в одну строку оригинальным шрифтом строчными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку [2] предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении 41 класса МКТУ «аренда теннисных кортов; клубы здоровья; клубы культурно-просветительные и развлекательные; клубы-кафе ночные; организация досугов; организация конкурсов красоты; организация лотерей; организация развлечений на базах отдыха; предоставление полей для гольфа; развлечения». Элемент «Клуб» - неохраняемый. Правообладатель: ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа.

Восприятие противопоставленного товарного знака [2] начинается с охраняемого элемента «Престиж», который и несет основную индивидуализирующую нагрузку в знаке [2].

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2] на тождество и сходство показал следующее.

Сравнительный анализ по фонетическому критерию сходства словесных обозначений показал звуковое тождество словесных элементов «ПРЕСТИЖ» [1] / «Престиж» [2], что заявителем не отрицается.

Согласно материалам возражения заявителем оспаривается семантическое и графическое сходство сравниваемых обозначений [1] и [2].

Сравнительный анализ по семантическому критерию сходства словесных обозначений заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2], показал, что они объединены подобием заложенных в обозначениях понятий, идей, обусловленным смысловым значением словесных элементов «ПРЕСТИЖ» [1] / «Престиж» [2]: влияние, уважение, которым пользуется кто-то-нибудь; авторитетность известной личности; влияние, которое она имеет на людей. См. электронные словари: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/o gegova/180238>; https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/29057. Изложенное обуславливает сходство сравниваемых обозначений [1] и [2] по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Сравнительный анализ по графическому критерию сходства словесных обозначений заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] показал, что знаки визуально близки, поскольку словесные элементы «ПРЕСТИЖ» [1] / «Престиж» [2], занимающие в обозначениях доминирующее положение, выполнены буквами русского алфавита. Графическая проработка буквы «Т» в словесном элементе «ПРЕСТИЖ» заявленного обозначения [1] носит второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей способности всего обозначения в целом.

Таким образом, сравниваемые обозначения [1] и [2] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении однородности сравниваемых услуг 41 класса МКТУ коллегия отмечает следующее.

Услуга 41 класса МКТУ «развлечения» обозначения [1] идентична соответствующей услуге 41 класса МКТУ, указанной в перечне противопоставленного знака [2], что свидетельствует об их однородности.

Услуги 41 класса МКТУ «организация культурно-просветительных мероприятий» обозначения [1] и услуги 41 класса МКТУ «клубы культурно-просветительные и развлекательные; организация досугов» противопоставленного знака [2] имеют общее назначение (для культурно-просветительных целей), круг потребителей, что свидетельствует об их однородности.

Услуги 41 класса МКТУ «организация спортивных мероприятий» обозначения [1] и услуги 41 класса МКТУ «клубы здоровья» противопоставленного знака [2] имеют общее назначение (для спортивных целей), круг потребителей (люди, занимающиеся фитнесом), что свидетельствует об их однородности. Кроме того, услуги 41 класса МКТУ «аренда теннисных кортов; предоставление полей для гольфа» противопоставленного знака [2] сопутствуют услуге 41 класса МКТУ «организация спортивных мероприятий» обозначения [1] в гражданском обороте, что свидетельствует об их однородности.

Изложенное обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности части сравниваемых услуг 41 класса МКТУ одному лицу.

Вместе с тем, заявленные услуги 41 класса МКТУ «воспитание; обеспечение учебного процесса» обозначения [1] представляют собой воспитательно-образовательные услуги, которые направлены на формирование новых учебных знаний, развитие научных способностей, навыков. Таким образом, заявленные услуги 41 класса МКТУ «воспитание; обеспечение учебного процесса» обозначения [1] и услуги 41 класса МКТУ, связанные с развлечениями («организация досугов; развлечения; организация конкурсов красоты; клубы-кафе ночные; организация развлечений на базах отдыха» и т.д.), либо услугами из области спорта («аренда теннисных кортов; предоставление полей для гольфа; клубы здоровья»), противопоставленного товарного знака [2] относятся к разному роду (виду) («услуги воспитательно-образовательные» / «услуги по организации культурно-развлекательных мероприятий» / «организация спортивных мероприятий»), имеют разное назначение (в целях образования / в целях развлечений, отдыха / для спорта), разный круг потребителей, что свидетельствует об отсутствии однородности.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [2] являются сходными до степени смешения в отношении части однородных услуг 41 класса МКТУ заявленного перечня.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении услуг 41 класса МКТУ

«развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий» требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Доводы о различной территориальной принадлежности заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака [2] не имеют решающего значения, поскольку правовая охрана товарному знаку предоставляется на территории всей Российской Федерации, а не на территории конкретного региона или города.

Доводы заявителя в отношении осуществления разных видов фактической деятельности заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака [2] не могут служить основанием для удовлетворения возражения. При оценке соответствия/несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса анализу подлежат те услуги, которые приведены в сравниваемых перечнях заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2].

В отношении услуг 41 класса МКТУ «воспитание; обеспечение учебного процесса», как было установлено выше, заявленное обозначение [1] не противоречит требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 01.04.2019, отменить решение Роспатента от 25.01.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018706566.