

Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 18.10.2021, поданное ОАНО «Лидеры», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020716862 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение по заявке №2020716862, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.04.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя ОАНО “Лидеры”, Россия, в отношении услуг 41 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 21.06.2021 об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 41 и 43

классов МКТУ (далее – решение Роспатента). Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В частности, установлено, что заявленное обозначение сходно до степени



смещения с товарным знаком «» по свидетельству № 437241 с приоритетом от 15.09.09 (срок действия продлен до 15.09.29), зарегистрированным на имя ООО "БРОЙЛЕРСИТИ", Россия, в том числе, в отношении услуг 41, 43 классов МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 41, 43 класса МКТУ. В связи с изложенным, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы указано, что включенные в состав заявленного обозначения словесные элементы «INTERNATIONAL SCHOOL» являются неохраннымыми элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный ему товарный знак по свидетельству №437241 не являются сходными;
- у сравниваемых обозначений отсутствуют подобие заложенных понятий, идей, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение.

Сравниваемые обозначения вызывают различные ассоциации;

- наличие в заявлении обозначение словосочетания “International school” позволяет фонетически отличать его от противопоставленного знака;
- графически сравниваемые обозначения производят различное зрительное впечатление;

- различное композиционное построение, использование различных графических элементов, шрифтового решения и цветов в сравниваемых обозначениях свидетельствует о том, что форма и способ использования средств индивидуализации услуг является различной;
- это уже вторая попытка зарегистрировать товарный знак заявителя. Первая заявка №2019702252 была подана 24.01.2019, однако, согласно решению Роспатента от 23.07.2020, заявленное обозначение было признано сходным до степени смешения с несколькими товарными знаками «LEADERS», при этом товарный знак по свидетельству №437241 противопоставлен не был, что подтверждает факт высокой степени субъективизма экспертизы;
- заявитель и правообладатель противопоставленной регистрации осуществляют различные виды деятельности;
- ОАНО “Лидеры” обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о досрочном прекращении охраны товарного знака №437241 вследствие его неиспользования.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 41 и 43 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы (их копии):

1. уведомление по результатам экспертизы по заявке № 2019702252 от 12.09.2019;
2. уведомление о невозможности внести изменение в заявленное обозначение по заявке № 2019702252 от 17.12.2019;
3. выписка из ЕГРЮЛ от 15.10.2021;
4. определение Суда по интеллектуальным правам о принятии искового заявления к производству.

Корреспонденцией от 09.11.2021, заявитель ходатайствовал о переносе рассмотрения возражения на срок не менее двух месяцев в связи с тем, что им

подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака. В удовлетворении данного ходатайства было отказано по следующим причинам. Рассмотрение возражение на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 1248 Кодекса). При этом оценивается правомерность принятого экспертизой решения с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи и принятия возражения к рассмотрению. Наступление благоприятных для заявителя обстоятельств в виде досрочного прекращения правовой охраны противопоставленного товарного знака административным порядком не предусмотрено.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (03.04.2020) поступления заявки №2020716862 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 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 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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.

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 пункте 42 Правил, 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).



Заявленное обозначение “**LIS**” является комбинированным и состоит из словесного элемента «LIS», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, а также из размещенного выше изобразительного элемента в виде глобуса и размещенного на нем стилизованного изображения кораблей и птиц. Вдоль глобуса помещены словесные элементы “INTERNATIONAL SCHOOL”. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в красном, оранжевом, сером, чёрном, белом цветовом сочетании в отношении услуг 41 и 43 классов МКТУ.

Как правомерно указано в решении Роспатента и не оспаривается заявителем, словесные элементы “INTERNATIONAL SCHOOL” (от англ. “международная школа”, см. www.slovari.yandex.ru) указывают на вид деятельности заявителя, то есть подпадают под действие пункта 1 статьи 1483 Кодекса, в связи с чем признаются неохраняемыми.

В решении Роспатента было указано также, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с комбинированным товарным знаком



, состоящим из словесного элемента “ЛИСС”, выполненного на фоне черного прямоугольника, а также из символа в виде оранжевой галочки, помещенной между двумя буквами “С”. Правовая охрана знаку представлена в черном, белом, оранжевом цветовом сочетании в отношении, в том числе, услуг 41 и 43 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на предмет сходства с противопоставленным товарным знаком проводился по фонетическому, семантическому, графическому критериям сходства и с учетом проверки однородности услуг, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны и зарегистрирован противопоставленный знак.

Как было указано выше, заявленное обозначение является комбинированным. Следует отметить, что основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях несет именно словесный элемент, по которому знак прочитывается и запоминается потребителем, а также который воспроизводится в устной речи, в рекламе. Словесными элементами заявленного обозначения являются «LIS» и «INTERNATIONAL SCHOOL», при этом словесные элементы «INTERNATIONAL SCHOOL» относятся к неохраняемым элементам знака, в связи с чем их индивидуализирующая способность снижена. Изложенное позволяет сделать вывод о том, что элементом, в значительной степени определяющим образ заявленного обозначения, является словесный элемент «LIS», который прочитывается как [лис].

Противопоставленный товарный знак запоминается, главным образом, по словесному элементу «ЛИСС», имеющему прочтение [лис]. При этом, вопреки доводам заявителя, коллегия усматривает, что удвоение конечной буквы «с» не приводит к более протяжному звучанию противопоставленного знака. Что касается

черного прямоугольника, помещенного в состав противопоставленного знака, то он является лишь его фоновым оформлением и поэтому влияние данного графического элемента на запоминание знака потребителями незначительно.

Таким образом, основными элементами, на которых в первую очередь концентрируется внимание потребителя при восприятии обозначений, являются элементы «LIS» и «ЛИСС», которые имеют идентичное фонетическое звучание, обусловленное совпадением букв «л», «и», «с», расположенных в одинаковой последовательности.

Анализ словарно-справочных источников информации (см. www.dic.academic.ru), а также словарей основных европейских языков (см. www.yandex.translate.ru) показал отсутствие лексических значений у словесных элементов «LIS», «ЛИСС», в связи с чем можно сделать вывод об их сходном семантическом восприятии как фантазийных, изобретенных словесных элементов. Заявителем приводится довод о том, что заявленное обозначение воспринимается как сокращение от словесных элементов «Leaders international school», а противопоставленный знак ассоциируется с продюсерской компанией Лисовского Сергея. Вместе с тем, соответствующие доводы являются декларативными и не подтверждены независимыми источниками информации.

Что касается графического критерия сходства, то сравниваемые знаки, действительно, имеют существенные графические отличия в виде их наличия оригинального изобразительного элемента в составе заявленного обозначения, исполнения словесных элементов «LIS» и «ЛИСС» буквами различных алфавитов. Вместе с тем, приведенные отличия не снимают звукового тождества словесных элементов, по которым осуществляется основная индивидуализирующая функция в сравниваемых обозначениях.

Сравнительный анализ товаров и услуг, представленных в перечнях сравниваемых регистраций, показал следующее.

В перечни услуг 41 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного знака включены идентичные позиции («академии [обучение]; воспитание физическое; издание книг; образование религиозное; обучение

гимнастике; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; 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 семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация спортивных состязаний; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; проведение экзаменов; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; создание фильмов, за исключением рекламных; услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые помощниками по особым потребностям; школы-интернаты»).

Кроме того, в перечнях услуг 41 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного знака содержатся услуги, относящиеся к одним и тем же родовым группам – услуги в области образования и воспитания, услуги в области профессионального образования, услуги в области физического воспитания и спорта, услуги по организации деловых мероприятий, услуги в области производства кино- и видеозаписей. Услуги, относящиеся к одним и тем же родовым группам, могут быть исходить из единого источника происхождения и оказываться в отношении одного круга потребителей, а также могут быть взаимодополняемыми. Изложенное свидетельствует об однородности сравниваемых видов услуг.

Услуги 43 класса МКТУ «ясли детские» заявленного обозначение и противопоставленного знака совпадают.

Однородность сравниваемых видов услуг заявителем в возражении не оспаривается.

При рассмотрении настоящего возражения коллегия учитывала положение пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 за №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»,

согласно которому вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства и обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение товарных знаков возможно при низкой степени их сходства, но идентичности (или близости товаров). В данном случае следует констатировать высокую степень однородности сравниваемых услуг (либо их идентичность), что может привести к возможности смешения сравниваемых заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, которые обладают средней степенью сходства.

Резюмируя всю вышеизложенную информацию, следует констатировать, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №437241 в отношении всех заявленных услуг 41 и 43 классов МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Заявителем приводится довод о разных сферах деятельности ОАНО «Лидеры» и ООО «БРОЙЛЕРСИТИ». Вместе с тем, в рамках анализа заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, сравнению подлежат перечни товаров и услуг, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и зарегистрирован противопоставленный товарный знак.

Также в возражении содержится довод о том, что заявителем была подана



заявка №2019702252 на регистрацию обозначения « » в качестве товарного знака. Решением Роспатента от 27.03.2020 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг 41 класса МКТУ, а также части услуг 43 класса

МКТУ по основанию несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, однако, товарный знак по свидетельству №437241 заявленному обозначению противопоставлен не был. В отношении указанного довода необходимо отметить, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельным независимым порядком с учетом обстоятельств каждого конкретного дела. При этом, следует отметить, что в состав заявленного обозначения по заявке №2019702252 входил «сильный» словесный элемент «LEADERS», по-иному акцентирующий внимание потребителей и придающий иное восприятие заявленному обозначению.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.10.2021, оставить в силе решение Роспатента от 21.06.2021.