

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 Гражданского кодекса 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.01.2018, поданное от имени сэра Роджера Фрая, Испания (далее — лица, подавшие возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №616808, при этом установлено следующее.



Регистрация оспариваемого комбинированного товарного знака «» произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 23.05.2017 за №616808 по заявке №2015721705 с приоритетом от 14.07.2015 на имя компании «Зе Бритиш Скул оф Куала Лумпур СДН.БХД. (ранее известная как Ейша Пионеер Альянс СДН.БХД.)», Малайзия (далее - правообладатель) для услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.01.2018 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №616808 предоставлена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является владельцем частных образовательных учреждений по всему миру, сопровождаемых обозначением «KING'S COLLEGE» с изображением стилизованного льва в центре эмблемы;

- лицу, подавшему возражение, принадлежат исключительные права на серию различных словесных и изобразительных товарных знаков, первый из которых был зарегистрирован более 20 лет назад;

- в Испании регистрация оспариваемого знака была аннулирована по заявлению лица, подавшего возражение;

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с



товарным знаком «» по международной регистрации №1198888 за счет пространственного доминирования тождественно изображенных львов, выполненных в стилизованной оригинальной форме белым цветом на контрастном фоне геральдического щита, сходного расположения данных изображений в центральной части внешних изобразительных элементов в виде круга и расположения схожих изогнутых по краям лент со словесными элементами, сходного пропорционального соотношения элементов между собой и их графики;

- лицо, подавшее возражение, ссылается на практику судебных решений, в которых признаются сходными до степени смешения обозначения, в которых доминируют тождественные изобразительные элементы, включающие в состав иные элементы, визуально отличающиеся друг от друга;

- перечни сравниваемых обозначений являются однородными, поскольку зарегистрированы для взаимодополняемых/взаимозаменяемых образовательных услуг 41 класса МКТУ, которые по своей природе, роду, виду, назначению могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

На основании изложенного лица, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №616808 недействительной полностью.

Лицом, подавшим возражение, были приложены следующие документы:

- сведения об оспариваемом товарном знаке (1);
- товарные знаки, принадлежащие лицу, подавшему возражение (2);
- информация о противопоставленном знаке (3);
- решения судов и административных органов (4);
- договор на проведение экспертного исследования (5);
- Постановление Верховного суда Испании № 382/2016 от 19.05.2016 (6);
- решение суда № 1 Памплоны № 000149/2016 от 13.07.2016 года (7);
- заключение специалиста (8).

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- факт наличия у лица, подавшего возражение, зарегистрированных товарных знаков в иностранных государствах, ведения в них хозяйственной деятельности им, а также ведущихся и состоявшихся судебных процессов, касательно данных товарных знаков и вынесенным по ним решениям иностранными судами, не может иметь значения для рассмотрения по существу возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 616808, так как данные обстоятельства не имеют отношения и юридической силы на территории Российской Федерации;
- сравниваемые обозначения не являются фонетически сходными, так как в словесных элементах сопоставляемых знаков не совпадает количество звуков и слогов;
- семантическое отличие заключается в том, что словесный элемент «DOCENDO DISCIMUS» оспариваемого товарного знака является фантазийным, в то время как противопоставленный знак включает в себя элементы «KING'S COLLEGE»

«HONESTY FAITH COURAGE», которые в переводе с английского языка на русский язык означают «Королевский колледж», «Честность Вера Храбрость»;

- изображение геральдического льва не является доминирующим в противопоставленном знаке и часто используется в комбинированных обозначениях (например, по свидетельствам №№917640, 1217015, 1167712, 393919), в связи с чем различительная способность таких обозначений низкая;

- противопоставленный знак содержит в своем составе атрибутику герба Испании, представляющую собой стилизованное изображение короны, льва и элементов «KING'S COLLEGE», которые ориентируют потребителя на образовательное учреждение при королевстве Испании, в этой связи изображение геральдического льва не может являться основополагающим для определения сходства сравниваемых обозначений;

- сопоставляемые обозначения существенно отличаются друг от друга, поскольку:

1) состоят из различных графических и словесных элементов,

2) геральдический лев, не играющий существенную роль в обозначениях, имеет разное расположение в обозначениях и различное пропорциональное соотношение с остальными элементами в обозначениях,

3) ленты, расположенные под изображением геральдических львов, имеют различную форму;

- решения, на которые ссылается лицо, подавшее возражение, не могут являться доказательствами сходства сравниваемых обозначений, поскольку делопроизводство по каждому делу ведется отдельно исходя из фактических обстоятельств дела;

- заключение специалиста не может быть принято во внимание, так как основано на предположениях специалиста и модификации им изображения оспариваемого товарного знака, что является недопустимым.

К отзыву правообладателем приложены распечатки различных комбинированных обозначений, включающих изображения львов (8).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (14.07.2015) приоритета товарного знака по свидетельству №616808 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

В соответствии с подпунктом 1 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, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной.

Согласно подпункту 14.4.2.1 пункта 14.3 Правил поиск на тождество и сходство до степени смешения проводится среди перечисленных ниже обозначений:

товарных знаков других лиц, заявленных на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации в отношении

однородных товаров и имеющих более ранний приоритет. При этом не учитываются товарные знаки, предоставление правовой охраны которым признано недействительным в соответствии со статьей 28 Закона, товарные знаки правовая охрана которых прекращена в соответствии со статьей 29 Закона, товарные знаки, заявки на регистрацию которых признаются отозванными или отозваны соответственно на основании пунктов 4 или 5 статьи 10 Закона, а также заявки, по которым принятые решения об отказе, возможность оспаривания которых исчерпана, или заявки, по которым в адрес заявителей были направлены уведомления о невозможности регистрации товарных знаков в связи с непредставлением в установленном порядке документа, подтверждающего уплату пошлины за регистрацию товарного знака и выдачу свидетельства на него, предусмотренной статьей 14 Закона.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Комбинированные обозначения в соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил 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, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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 словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смыслоное сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- 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, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;
- смысловое значение;
- вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т. д.);
- сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №616808 представляет собой



комбинированное обозначение «», включающее окаймленный круг, внутри которого помещено стилизованное изображение геральдического льва, сверху и с боков окантованного дугами. Под изображением круга расположено стилизованное изображение ленты, с размещенными на ней словесными элементами «DOCENDO DISCIMUS», выполненными заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в белом, темно-оранжевом, темно-синем, черном цвете, в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №1198888



представляет собой комбинированное обозначение «», содержащее стилизованное изображение щита с размещенным на нем геральдическим львом. Щит расположен в круге, напоминающем собой ремень с застежкой, на котором размещены слова «KING'S COLLEGE». Над изображением размещено стилизованное изображение короны, а под щитом располагается стилизованное изображение ленты, на которой размещены словесные элементы «HONESTY FAITH COURAGE». Знаку предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в черно-белой цветовой гамме, в отношении услуг 41 класса МКТУ.

В ходе сравнительного анализа оспариваемого товарного знака



«DOCENDO DISCIMUS» и противопоставленного знака «KING'S COLLEGE» на тождество и сходство установлено следующее.

Действительно сравниваемые обозначения включают различающиеся по фонетике словесные элементы «DOCENDO DISCIMUS» и «KING'S COLLEGE» «HONESTY FAITH COURAGE», соответственно.

Вместе с тем, сравниваемые товарные знаки следует признать сходными по общему зрительному впечатлению, поскольку они включают в себя сходные композиции, выполненные в одинаковой графической манере.

Так, в сравниваемых знаках в первую очередь обращают на себя внимание расположенные в центральной части обозначений тождественные стилизованные изображения геральдических львов, выполненных в профиль и стоящих на задних лапах. Сопоставляемые обозначения включают одинаковое расположение львов на фоне изображенного геральдического щита, размещенного в круг и сходное расположение изогнутых по краям лент с размещенными внутри словесными элементами.

Учитывая изложенное и в силу того, что большинство существенных индивидуализирующих изобразительных элементов в сравниваемых обозначениях являются сходными, коллегия пришла к выводу об ассоциировании их в целом, несмотря на отдельные незначительные отличия.

Довод правообладателя о том, что изображение львов не является основным при сходстве сопоставляемых обозначений, поскольку оно утратило различительную способность, не может быть признан объективным, поскольку представленные товарные знаки содержат иные изображения львов, отличные от сопоставляемых обозначений.

Сопоставление услуг 41 класса МКТУ, приведенных в перечнях сравниваемых обозначений, показывает их однородность, поскольку они

объединены родовыми понятиями, относящимися к воспитательно-образовательным и развлекательным услугам, услугам редакционно-издательским, следовательно, имеют одно и то же назначение, и круг потребителей.

Однородность услуг 41 класса МКТУ правообладателем товарного знака по свидетельству №616808 не оспаривается.

Учитывая изложенное, оспариваемый товарный знак и противопоставленный знак по международной регистрации 1198888 являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ.

Таким образом, оспариваемый товарный знак по свидетельству №616808 в отношении услуг 41 класса МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Представленное лицом, подавшим возражение, заключение специалиста (8) относится к мнению частного лица и не может быть учтено в рамках рассматриваемого возражения.

Информация о ранее зарегистрированных на имя лица, подавшего возражение, товарных знаках и судебных решениях (6-7), не относится к территории Российской Федерации, в связи с чем не может быть принята во внимание.

Документы (4) не могут быть положены в основу выводов о сходстве до степени смешения сравниваемых знаков, поскольку относятся к спорам между иными лицами в отношении иных обозначений.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.01.2018, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №616808 недействительным полностью.