

ЗАКЛЮЧЕНИЕ **по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 18.01.2019, поданное Общеобразовательной автономной некоммерческой организацией «Школа ЛЕТОВО», г. Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2017715318 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение по
заявке №2017715318, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.04.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 41 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 08.10.2018 о государственной регистрации товарного знака в отношении услуг 41 класса МКТУ «агентства по предоставлению моделей для художников; академии [обучение]; аренда комнатных аквариумов; аренда произведений искусства; аренда спортивных площадок; аренда теннисных кортов; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; видеосъемка; выпуск музыкальной продукции; дискотеки;

дрессировка животных; дублирование; издание книг; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; киностудии; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; макетирование публикаций, за исключением рекламных; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; написание теле- и киносценариев; обеспечение интерактивное игрой через компьютерную сеть; обеспечение интерактивными электронными публикациями незагружаемыми; образование религиозное; обучение айкидо; обучение гимнастике; 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 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; перевод с языка жестов; передачи развлекательные телевизионные; передвижные библиотеки; переподготовка профессиональная; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; предоставление незагружаемых телевизионных программ через сервисы "видео по запросу"; предоставление незагружаемых фильмов через сервисы "видео по запросу"; предоставление полей для гольфа; предоставление спортивного оборудования; предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; представление цирковых спектаклей; представления варьете / представления мюзик-холлов; представления театрализованные; представления театральные; проведение фитнес-классов; проведение экзаменов; производство кинофильмов, за исключением производства

рекламных роликов; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеомэгнитофонов; 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; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; радиопередачи развлекательные; развлечение гостей; развлечения; редактирование текстов; садо [обучение японской чайной церемонии]; служба новостей; составление программ встреч [развлечение]; сочинение музыки; субтитрование; тьюторинг; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги гидов; услуги диск-жокеев; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги каллиграфов; услуги караоке; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги композиторов; услуги музеев [презентация, выставки]; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги оркестров; услуги переводчиков; услуги по написанию сценариев, за исключением рекламных; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги спортивных лагерей; услуги студий записи; услуги устных переводчиков; фотографирование; фоторепортажи; хронометраж спортивных состязаний; школы-интернаты; шоу-программы». В отношении иных услуг 41 класса МКТУ, а также всех услуг 43 классов МКТУ Роспатентом принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса. Несоответствие заявленного обозначения нормам, установленным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, обосновывается тем, что оно сходно до степени смешения с

Летово

товарными знаками «

» (по свидетельству №512606

Letovo

(1) и «
», зарегистрированными с приоритетом от 10.12.2012 на имя ООО «Легалсистем», Россия. Правовая охрана знака (1-2) предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 41 и 43 классов МКТУ.

Кроме того, указано, что словесный элемент «SCHOOL» заявленного обозначения не обладает различительной способностью, так как представляет собой видовое наименование организации и характеризует услуги, в том числе указывая на их вид и назначение, в связи с чем является неохраняемым.

В отношении другой части услуг заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно их вида и, поэтому, не соответствует положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель выразил следующие доводы относительно решения Роспатента:

- заявитель является автономной некоммерческой организацией «Школа «ЛЕТОВО», осуществляющей деятельность по оказанию образовательных и воспитательных услуг по различным направлениям, по предоставлению учащимся возможности временного проживания на условиях выбранного ими режима посещения пансиона, а также по предоставлению сопутствующих услуг, связанных с обеспечением школьников всем необходимым для жизни, включая питание, занятия спортом, организацию досуга и психологическую поддержку. Указанным лицом были поданы заявления о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленных знаков (1-2);

- согласно решению Суда по интеллектуальным правам правовая охрана противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 512606, 512605 досрочно прекращена в отношении услуг 43 класса МКТУ «агентства по

обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; закусочные; кафе; кафетерии; мотели; пансионаты; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат палаток; прокат передвижных строений; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом». В перечнях противопоставленных регистраций сохранены услуги 43 класса МКТУ «дома для престарелых; пансионаты для животных; ясли детские», которые не являются однородными по отношению к услугам 41 и 43 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению. Указанное подтверждается решением Суда по интеллектуальным правам.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении тех товаров и услуг, для которых Роспатентом уже было принято решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, а также в отношении всех услуг 41 класса МКТУ и услуг 43 класса МКТУ, за исключением позиций «дома для престарелых; пансионаты для животных; ясли детские».

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы:

- копия решения Роспатента [1];
- копия письма заявителя с просьбой об уточнении перечня товаров и услуг, в отношении которого принято решение Роспатента с ответом [2];
- копия письма правообладателя знаков (1-2) [3];
- копия искового заявления о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленных товарных знаков №№ 512606, 512605 вследствие их неиспользования [4];

- копия решения Суда по интеллектуальным правам (далее – решение СИП) [5].

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

С учетом даты (19.04.2017) поступления заявки №2017715318 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 требованиями пункта 1 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, способ 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 к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его

изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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 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 заявленном 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 звуко сочетаний 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 состоит из словесных элементов «LETOVO» и «SCHOOL», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита на двух строках, а также из помещенного слева изобразительного элемента в виде композиции изогнутых линий. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении услуг 41 и 43 классов МКТУ.

Анализ словарей основных европейских языков (см. www.slovari.yandex.ru) показал, что слово «school» переводится с английского на русский язык как «школа».

Согласно словарно-справочным источникам информации (см. www.dic.academic.ru) «школа» - это учебное учреждение, традиционный институт социализации, обучения и воспитания. Школы делятся на общеобразовательные и профессиональные; светские и конфессиональные; начальные, неполные средние, средние, высшие. Возможно деление на мужские, женские, совместного обучения. Таким образом, как правомерно указано в решении Роспатента и не оспаривается в возражении заявителем, словесный элемент «ШКОЛА» заявленного обозначения является неохраноспособным в отношении услуг 41 класса МКТУ, связанных с образованием, обучением («академии [обучение]; воспитание физическое; информация по вопросам воспитания и образования; образование религиозное; обучение айкидо; обучение гимнастике; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; организация и проведения коллоквиумов; организация и проведения мастер-классов [обучение]; организация и проведения образовательных форумов неvirtуальных организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных]; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; переподготовка профессиональная; проведение

экзаменов; тьюторинг; услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые школами; школы-интернаты»), поскольку указывает на их назначение, является видовым наименованием предприятия.

В решении Роспатента указано также, что словесный элемент «ШКОЛА» с учетом приведенной семантики является ложным относительно назначения оказываемых услуг 41 класса МКТУ «игры азартные; клубы-кафе ночные [развлечение]; услуги казино [игры]», что в возражении также не оспаривается.

Что касается несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией установлено следующее. Заявленному обозначению

были противопоставлены товарные знаки « **Летово** » (1) и

Letovo » (2), зарегистрированные на имя иного лица в отношении услуг 41 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 41 и 43 классов МКТУ.

Заявителем не оспаривается сходство знаков, основанное на тождестве словесных элементов «Летово / Letovo», входящих в состав сравниваемых обозначений, вместе с тем, им представлены материалы [5], согласно которым правовая охрана знаков (1-2) была досрочно прекращена вследствие неиспользования в отношении услуг 43 класса МКТУ «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; закусочные; кафе; кафетерии; мотели; пансионаты; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат палаток; прокат передвижных строений; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом». Правовая охрана знаков (1-2)

сохранена в отношении услуг 43 класса МКТУ «дома для престарелых; пансионаты для животных; ясли детские».

Упомянутые виды услуг 43 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана товарных знаков (1-2), не являются однородными услугами 43 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, поскольку они представляют собой различные виды деятельности, имеют различные цели осуществления и разный круг потребителей.

Что касается услуг «пансионаты» 43 класса МКТУ заявленного обозначения, то данные виды услуг неоднородны по отношению к услугам 41 класса МКТУ «пансионаты для животных» по следующим причинам. В англоязычной версии МКТУ товары «пансионаты для животных» обозначаются как «boarding for animals», то есть иными словами речь идет о местах для проживания, предназначенных исключительно для животных, а не о пансионатах («pensions»), размещающих людей.

Вместе с тем, коллегия признает однородными услуги 43 класса МКТУ «ясли детские» знаков (1-2) и услуги 41 класса МКТУ «воспитание физическое; информация по вопросам воспитания; услуги воспитательные; учреждения дошкольные [воспитание]» заявленного обозначения.

Так, согласно словарным данным, приведенным на сайте www.dic.academic.ru, ясли – это учреждение, целью которого является обобществление ухода и воспитания детей раннего возраста и их оздоровление. Таким образом, услуга 43 класса МКТУ заявленного обозначения «учреждения дошкольные [воспитание]» является родовой по отношению к услуге 41 класса МКТУ «ясли детские» заявленного обозначения. При этом, услуги 43 класса МКТУ «информация по вопросам воспитания» являются сопутствующими и неразрывно связанными с услугами 41 класса МКТУ «ясли детские» заявленного обозначения. Сравнимые виды услуг могут быть оказаны одним лицом, в связи с чем могут быть смешаны в гражданском обороте потребителем. Услуги «воспитание физическое» также сопутствует услугам яслей, целью которых является, в том числе, оздоровление детей раннего возраста. Что касается воспитательных услуг, то они являются

основной сферой деятельности яслей, в связи с чем также признаются однородными между собой.

Иные услуги 41 класса МКТУ заявленного обозначения («информация по вопросам образования; услуги образовательные») не являются однородными по отношению к услугам, содержащимся в перечнях товарных знаков по свидетельствам №512605 и №512606, поскольку представляют собой различные виды деятельности, не пересекающиеся в гражданском обороте.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначения является сходным с противопоставленными ему товарными знаками (1-2) в отношении услуг 41 класса МКТУ «воспитание физическое; информация по вопросам воспитания; услуги воспитательные; учреждения дошкольные [воспитание]», признанных однородными услугам 43 класса МКТУ «ясли детские» знаков (1-2), в связи с чем в отношении упомянутых услуг заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В возражении приводится мнение о том, что Судом по интеллектуальным правам услуги 43 класса МКТУ знаков (1-2) признаны неоднородными услугам 41 класса МКТУ заявленного обозначения. Вместе с тем, согласно решению СИП (5) судом оценивалась заинтересованность Общеобразовательной автономной некоммерческой организации «Школа «ЛЕТОВО» в подаче заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков (1-2), в рамках чего рассматривалась однородность деятельности заявителя по отношению к перечню услуг 43 классов МКТУ товарных знаков по свидетельства №512605 и №512606 и указанная деятельность, действительно, была признана неоднородной по отношению к услугам 43 класса МКТУ противопоставленных регистраций (1-2). Тогда как, в рамках настоящего возражения оценивает однородность перечней услуг 41 и 43 классов МКТУ заявленного обозначения и услуг 43 класса МКТУ знаков (1-2), при этом, часть из них, как было указано выше, является однородной.

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.01.2019, изменить решение Роспатента от 08.10.2018, зарегистрировать товарный знак по заявке №2017715318.