

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 09.02.2021, поданное Индивидуальным предпринимателем Величкиным А.Д., Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №783676, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке №2019733781 с приоритетом от 11.07.2019 зарегистрирован 16.11.2020 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №783676 в отношении услуг 45 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Правообладателем товарного знака является Индивидуальный предприниматель Байкова И.И., Москва (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.02.2021 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация в отношении услуг 45 класса МКТУ «присмотр за детьми» была произведена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче настоящего возражения, поскольку является правообладателем товарного знака «Френдли сад» по свидетельству №749315, ранее зарегистрированным в отношении услуг 41 класса МКТУ, в том числе в отношении услуги – «учреждения дошкольные [воспитание]»;

- лицо, подавшее возражение, осуществляет свою деятельность в области образования, воспитания детей, также предоставляет услуги по дневному уходу/присмотру за детьми, о чем свидетельствует выписка из ЕГРИП и договор организации присмотра и ухода за ребенком без реализации образовательных программ;

- в сопоставляемых обозначениях при общем зрительном восприятии существенным и главным элементом является словосочетание «Френдли сад», так как именно оно формирует образ сравниваемых обозначений, поскольку акцентируют на себе внимание потребителя и определяет образ товарных знаков в целом;

- сходство до степени смешения словесных элементов очевидно, так как они полностью совпадают по звучанию и по смыслу;

- оригинальное исполнение словесного элемента «Френдли сад» в оспариваемом товарном знаке не влияет на отсутствие сходства между сравниваемыми тождественными словесными элементами, поскольку данное словосочетание хорошо читается и однозначно воспринимается потребителями;

- таким образом, сравниваемые товарные знаки в целом ассоциируются друг с другом, несмотря на их разное графическое исполнение;

- услуги 45 класса МКТУ «присмотр за детьми», указанные в оспариваемом товарном знаке, и услуги 41 класса МКТУ «учреждения дошкольные [воспитание]» противопоставленного товарного знака являются однородными, имеют общее назначение и цель, сопоставляемые услуги оказываются исключительно в отношении детей, вследствие этого они имеют общий круг потребителей и общие способы их реализации;

- в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 23 Федерального закона от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" дошкольная образовательная организация (учреждения дошкольные) - образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми;

- в этой связи услуга «присмотр за детьми» является частью деятельности дошкольных учреждений (детских садов), преследует одну цель – вырастить

сформированную здоровую личность, пути и средства достижения этой цели также совпадают;

- вышеуказанное свидетельствует о том, что оспариваемый товарный знак в отношении услуг 45 класса МКТУ «присмотр за детьми» не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №749315.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 783676 недействительным в отношении услуги 45 класса МКТУ «присмотр за детьми».

К возражению приложены следующие документы:

- копия договора от 14.12.2020 организации присмотра и ухода за ребенком без реализации образовательных программ (1);

- выписка из ЕГРИП на Величина А.Д. (2).

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, в котором указывалось следующее:

- сопоставляемые обозначения отличаются при зрительном восприятии, поскольку графическая часть оспариваемого товарного знака является доминирующей, представляет собой оригинальное произведение, обусловленное выполнением изображения детей с глобусом в яркой цветовой гамме;

- словесные элементы сопоставляемых обозначений различаются в графике шрифта (стандартный машинописный в противопоставленном товарном знаке и оригинальный, рукописный в оспариваемом товарном знаке), в цветовом сочетании (черно-белый в противопоставленном товарном знаке и яркий разноцветный в оспариваемом товарном знаке);

- перечисленные особенности внешнего вида оспариваемого товарного знака в целом производят качественно иное зрительное впечатление по сравнению с противопоставленным товарным знаком;

- правообладатель оспариваемого товарного знака не оказывает услуги в области дошкольного образовательного учреждения, а занимается уходом и присмотром за детьми, данные услуги отличаются различным назначением (обучение, воспитание ребенка и уход за детьми), оказываются различными лицами (специалисты, имеющие педагогическое

образование, и гражданин или представитель юридического лица или Индивидуального предпринимателя, в том числе кадрового агентства), в различных учреждениях (дошкольные, общеобразовательные учреждения и детские клубы, развивающие центры, частные квартиры), на услуги по обучению, образованию детей требуется лицензия;

- представленный лицом, подавшим возражение, договор на оказание услуг относится к периоду после даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- деятельность ИП Величина А.Д. осуществлялась с использованием обозначения “Космо Кидс”;

- лицо, подавшее возражение, не представило доказательств использования товарного знака “Френдли сад”, в силу чего отсутствует какая-либо узнаваемость данного знака среди потребителей;

- лицо, подавшее возражение, является участником судебного процесса по делу №А40-194698/2020, касающегося нарушения прав на товарный знак по свидетельству №749315, в котором было установлено, что “услуги образовательные” 41 класса МКТУ и “присмотр за детьми” 45 класса МКТУ, являются различными услугами, следовательно, отсутствует вероятность их смешения.

На основании изложенного правообладатель товарного знака просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №783676.

К отзыву были приложены следующие материалы:

- решение по делу № №А40-194698/2020 (3);
- Постановление по делу №А40-194698/2020 (4);
- сведения с Интернет-сайта <https://www.kosmo-kids.ru/> (5).

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (11.07.2019) приоритета товарного знака по свидетельству №783676 правовая база для оценки его охраноспособности 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 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, а именно 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).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

По мнению лица, подавшего возражение, принадлежащий ему товарный знак «Френдли сад» по свидетельству №749315, зарегистрированный в отношении услуг 41 класса МКТУ «учреждения дошкольные [воспитание]», сходен до степени смешения с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №783676 для однородных услуг 45 класса МКТУ «присмотр за детьми».

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, следует признать заинтересованным в подаче настоящего возражения по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №783676 представляет собой



комбинированное обозначение «», включающее словесный элемент «Френдли сад», выполненный оригинальным шрифтом строчными буквами русского алфавита с заглавной буквы «Ф», и изобразительные элементы в виде стилизованного изображения глобуса, вписанного в верхнюю часть первой буквы «Ф» слова «Френдли», над которой помещено стилизованное изображение голов, рук и плеч девочки и мальчика.

В словесном элементе «Френдли сад» некоторые буквы внутри раскрашены разными цветами. Вокруг указанной композиции в хаотичном порядке расположены стилизованные изображения детских игрушек: машинок, мячей, кубиков, кукол, погремушек, пирамидок, корабликов и так далее. Правовая охрана знаку предоставлена в фиолетовом, зеленом, белом, голубом, красном, желтом, коричневом, бежевом, оранжевом, синем, сером цветовом сочетании, в отношении услуг 45 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №749315 представляет собой словесное обозначение «Френдли сад», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита с заглавной буквы «Ф». Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Анализ оспариваемого комбинированного товарного знака на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В оспариваемом комбинированном обозначении основным элементом, обращающим на себя внимание в первую очередь при восприятии обозначения в целом, является словесный элемент «Френдли сад». Несмотря на то, что первая буква «Ф» в словесном элементе «Френдли» выполнена совместно с различными изобразительными элементами, описанными выше, она однозначно воспринимается именно как буква «Ф» и все словесные элементы в целом прочитываются как «Френдли сад».

Таким образом, при проведении сопоставительного анализа коллегией было установлено, что оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак содержат в своем составе фонетически тождественный элемент «Френдли сад», что является очевидным.

В словесных элементах «Френдли сад» слово «Френдли» созвучно с английским словом «friendly», которое в переводе на русский язык имеет значение «дружелюбный, доброжелательный, дружеский, дружный» (см. translate.yandex.ru).

Слово «сад» означает «учебно-воспитательное учреждение для детей дошкольного возраста» (см. dic.academic.ru, Толковый словарь Ушакова. Д.Н.Ушаков. 1935-1940).

С учетом указанных смысловых значений, заложенных в сопоставляемых словесных элементах обозначений, словосочетание «Френдли сад» несет в себе одно и тоже смысловое значение, связанное с дружным или дружелюбным садом. Изобразительные элементы в оспариваемом товарном знаке в виде стилизованных изображений детей разных полов дошкольного возраста и игрушек, в которые играют дети дошкольного

возраста, при зрительном его восприятии, дополнительно усиливают сематическое значение словесного элемента «Френдли сад», ассоциируя его связь с дружным детским садом, в который с удовольствием ходят дети.

В этой связи коллегия отмечает сематическое тождество словесных элементов «Френдли сад» сравниваемых товарных знаков.

По графическому критерию сходства сопоставляемые обозначения следует признать сходными, поскольку словесные элементы «Френли сад» в обозначениях одинаково выполнены на одной строке, полностью совпадает характер написания элементом, обусловленный выполнением их строчными буквами русского алфавита с заглавной буквы «Ф». Относительно небольших разночтений в присутствии изобразительных элементов в оспариваемом товарном знаке, то они не влияют на вывод об отсутствии сходства обозначений ввиду установленного выше фонетического и семантического тождества словесных элементов «Френдли сад».

На основании изложенного, у коллегии есть все основания для вывода о высокой степени сходства сопоставляемых обозначений в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Анализ однородности услуг 45 класса МКТУ «присмотр для детьми», указанных в перечне оспариваемого товарного знака и услуг 41 класса МКТУ «учреждения дошкольные [воспитание]», приведенных в перечне противопоставленного товарного знака, показал следующее.

Согласно общедоступным сведениям из сети Интернет (garant.ru) «под присмотром и уходом за детьми понимается комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня» (пункт 34 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).

Источник информации (dic.academic.ru) дает толкование, что “детское дошкольное учреждение” – это тип образовательного учреждения в Российской Федерации, реализующего общеобразовательные программы дошкольного образования различной направленности. Дошкольное образовательное учреждение обеспечивает воспитание, обучение, присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет. В числе детских дошкольных учреждений в России наиболее распространенным является детский сад.

Из вышеизложенного следует, что оспариваемые услуги 45 класса МКТУ “присмотр за детьми” являются частью деятельности дошкольных учреждений (детских садов), то есть, по сути, услуги 41 класса МКТУ “учреждения дошкольные [воспитание]” оказываются одними и теми же лицами. В этой связи данные сопоставляемые услуги соотносятся между собой как род-вид, имеют одно назначение (полный уход за ребенком, включая кормление, гигиенические процедуры, переодевание ребенка, прогулки, игры, развивающие и развлекательные занятия с соблюдением режима дня и так далее), одинаковые условия оказания услуг (детские садики, развивающие клубы, центры развития ребенка), одинаковый круг потребителей (дети дошкольного возраста).

Однородность сравниваемых услуг усугубляется тем, что в составе товарных знаков содержится хорошо известное и распространенное слово “сад”, четко ассоциирующееся у потребителя с определенным местом оказания услуг.

Во внимание коллегией были приняты обстоятельства того, что сравниваемые обозначения, обладают высокой степенью сходства, в связи с чем существует высокая вероятность того, что они могут быть смешаны потребителями в гражданском обороте. При оказании услуг, относящихся к уходу за детьми, маркированных сопоставляемыми обозначениями, содержащими фонетически и семантически тождественный словесный элемент “Френдли сад”, потребители на рынке услуг могут быть введены в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Таким образом, проведенный анализ показал, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с противопоставленным товарным знаком в отношении однородных услуг 45 класса МКТУ “присмотр за детьми”, и, следовательно, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии товарного знака по свидетельству №783676 для данных услуг требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Довод правообладателя о том, что лицо, подавшее возражение, не использует товарный знак “Френдли сад” по свидетельству №749315 и осуществляет деятельность под иным обозначением (5), не влияет на вышеуказанный вывод о сходстве сопоставляемых обозначений и признании однородности услуг, перечисленных в сравниваемых перечнях, установленных в соответствии с действующими нормативными актами и документами.

Представленные судебные решения (3), (4) не могут служить основанием для вывода об отсутствии однородности установленных выше услуг 41 и 45 классов МКТУ

сопоставляемых обозначений, поскольку в них подвергался анализ иных услуг, а именно сравнивались услуги 41 класса МКТУ “образовательные услуги”, указанные в перечне противопоставленного товарного знака, и оспариваемые услуги 45 класса МКТУ “присмотр за детьми”.

После заседания коллегии от правообладателя оспариваемого товарного знака на имя Руководителя Роспатента поступило обращение с просьбой направить возражение на новое рассмотрение.

В обращении указывается, что коллегия отклонила просьбу правообладателя товарного знака о приостановлении рассмотрения возражения до окончания решения Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-244/2021 о признании недействительным предоставления правовой охраны противопоставленному товарному знаку по свидетельству №749315.

Коллегия указывает на то, что возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №749315 было рассмотрено и по результатам его рассмотрения Роспатентом было принято решение от 25.02.2021 об отказе в его удовлетворении. Каких-либо оснований для изменения позиции у Роспатента не имеется, в связи с чем отсутствуют какие-либо основания для приостановления рассмотрения настоящего возражения.

Правообладатель товарного знака также отмечает, что коллегия отклонила ходатайство о переносе заседания и не учла при рассмотрении возражения Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда г. Москвы по делу №А40-166718/2020.

Коллегия отмечает, что указанный судебный акт не может быть применим к выводу о сходстве обозначений и однородности сопоставляемых услуг, так как относится к иному делу, предметом которого служит привлечение ИП Байковой И.И. к административной ответственности. Вместе с тем, коллегия указывает, что при рассмотрении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №783676 были применены критерии, касающиеся несоответствия оспариваемой регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.02.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №783676 недействительным в отношении услуг 45 класса МКТУ «присмотр за детьми».