

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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 29.07.2024 возражение «БЕРИНГОФФ АКАДЕМИ ОФ ЛО» (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022758119, при этом установила следующее.



Регистрация обозначения «» в качестве товарного знака по заявке №2022758119 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 22.08.2022 испрашивалась на имя заявителя в отношении услуг 35, 41, 42, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 26.03.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании его несоответствия требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы следующим.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «International Academy of Law» относится к не охраняемым элементам, поскольку в целом не

обладает различительной способностью и представляет собой видовое наименование предприятия.

Вместе с тем, при обращении экспертизы к сети Интернет было установлено, что заявленное обозначение является названием международной образовательной платформы «Международная Академия Права «BERINGOFF», созданной в Швейцарии (<https://beringoff.com/>) для индивидуализации оказываемых услуг 35, 41, 42, 43 классов МКТУ, однородных заявленным услугам, в связи с чем регистрация заявленного обозначения на имя "БЕРИНГОФФ АКАДЕМИ ОФ ЛО", Узбекистан, г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Чуст, 1, Элобод МСГ / Масъулияти чекланган жамиятнинг Узбекистон Республикасининг, Тошкент шаҳри, Мирзо-Улугбек тумани, Элобод МФЙ, Чуст кучаси, 1-уй, будет способна вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Кроме того, было установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарными знаками «БЕРИНГОВ» по свидетельствам №№383317, 382964, 296984 и 296983 [1-4], зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью "МВМ", 105066, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- с товарным знаком «БЕРИНГОВ BERINGOV» по свидетельству №351276 [5], зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Бабкины семечки", 634057, г. Томск, пр-кт Мира, д. 20, эт. 3, пом. 4, в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ.

См. Открытые реестры ФИПС: <https://new.fips.ru/registers-web/>.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения, поскольку не ассоциируются в целом (пункт 41 Правил);

- заявитель понимает и согласен, что в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса словесный элемент «International Academy of Law» может быть указан только в качестве неохраняемого элемента в составе знака. Именно по этой причине словесный элемент указан более мелким шрифтом по отношению к основному словесному элементу «BERINGOFF» и не занимает доминирующего положения в обозначении;

- заявителю известно, что регистрация товарного знака «Международной Академии Права «BERINGOFF» в Швейцарии на территории РФ отсутствует. Одним из учредителей компании заявителя и «Международной Академии Права «BERINGOFF», Швейцария, является Клишин Алексей. Юридическое лицо, «Международная Академия Права «BERINGOFF», место нахождения Швейцария, зарегистрированное и существующее по законам Швейцарии, согласно предоставить письменное согласие заявителю на регистрацию товарного знака «BERINGOFF International Academy of Law» по заявке № 2022758119 в отношении всех заявленных услуг 35, 41, 42, 43 классов МКТУ на территории Российской Федерации;

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1-4] ни по графическому, ни по звуковому и семантическому признакам не являются сходными до степени смешения, поскольку не ассоциируются между собой в целом;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №351276 [5] не используется в обозначении по заявке №2022758119 в качестве элемента и не является сходным до степени смешения с заявленным обозначением ни по одному из признаков: графическому, звуковому и семантическому, в связи с чем предоставление правовой охраны заявленному обозначению по заявке №2022758119 соответствует требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса;

- как следует из сравнительного анализа противопоставленных знаков, перечень услуг 35 и 43 классов МКТУ является однородным услугам заявленного обозначения;

- ни один из словесных элементов противопоставленных знаков не входит в состав заявленного обозначения, они отличаются как по графическому, так и по звуковому и семантическому признакам и производят различное зрительное впечатление на рядового потребителя;

- по мнению заявителя, обозначение может быть зарегистрировано в отношении заявленных услуг 35, 41, 42 и 43 классов МКТУ.

На основании изложенного в возражении выражена просьба отменить решение Роспатента об отказе и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022758119 в отношении всех заявленных услуг.

Приложения:

1. Доверенность на 1 листе;
2. Платежное поручение на 1 листе;
3. Устав заявителя на 15 листах;
- 4 Устав «Международной академии «BERINGOFF» на 13 листах;
5. CD-Диск.

В дополнение к возражению заявителем представлен нотариально заверенный документ, свидетельствующий о ликвидации компании «Берингофф СА» (Beringoff SA) решением судьи Восточного окружного суда кантона Во (Монтрё, Швейцария) от 28 июня 2024 года в соответствии со статьей 731b Кодекса обязательного права. Решение о ликвидации принято согласно положениям, применимым к банкротству. Решение опубликовано в официальном коммерческом вестнике Швейцарии №17811 от 13 сентября 2024 года, страница 1006129510.

Заявитель полагает, что этот документ снимает отказ экспертизы, обоснованный наличием в сети Интернет информации о международной образовательной платформе «Международная академия права «BERINGOFF», созданной в Швейцарии для оказания услуг 35, 41, 42, 43 классов МКТУ, и просит учесть его при вынесении решения по возражению.

Приложение:

- онлайн-выписка из решения суда на 2-х листах;
- перевод выписки на русский язык на 3-х листах.

Также в корреспонденции, поступившей 18.03.2025, заявителем был уточнен перечень испрашиваемых услуг 35 и 43 классов МКТУ следующим образом: 35 класс - реклама, менеджмент в сфере бизнеса, деятельность административная в сфере бизнеса, служба офисная только в отношении заявленных услуг 41 класса, а именно, академии, образование, обеспечение обучения, организация спортивных и культурно-просветительских мероприятий, организация и проведение конференций и конгрессов, проведение экзаменов, исследования в области образования, издание книг, и услуг 42 класса - исследования научные; 43 класс - обеспечение временного проживания только в отношении услуг 41 класса, а именно, академии, образование, обеспечение обучения, организация спортивных и культурно-просветительских мероприятий, организация и проведение конференций и конгрессов, проведение экзаменов. По мнению заявителя, предлагаемая формулировка 35 и 43 классов МКТУ, ограничивающая использование обозначения только услугами 41 и 42 классов, отсутствующими в противопоставленных регистрациях, снижает сходство обозначений до степени смешения, предоставляя возможность регистрации заявленного обозначения.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (22.08.2022) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) 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;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1486 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о 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 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма;

2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в настоящем пункте, 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 производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение «» представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде стилизованных крыльев, справа от которого расположены словесные элементы «BERINGOFF» и «International Academy of Law», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита разного размера и размещенные на двух строках.

Словесный элемент «International Academy of Law» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что в возражении не оспаривается.

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается для услуг 35, 41, 42, 43 классов МКТУ с учетом уточнения перечня, поступившего 18.03.2025, а именно:

35 - реклама, менеджмент в сфере бизнеса, деятельность административная в сфере бизнеса, служба офисная только в отношении заявленных услуг 41 класса, а именно, академии, образование, обеспечение обучения, организация спортивных и культурно-просветительских мероприятий, организация и проведение конференций

и конгрессов, проведение экзаменов, исследования в области образования, издание книг, и услуг 42 класса - исследования научные,

41 - академии, образование, обеспечение обучения, развлечения, организация спортивных и культурно-просветительских мероприятий, организация и проведение конференций и конгрессов, проведение экзаменов, исследования в области образования, издание книг,

42 - исследования научные,

43 - обеспечение временного проживания только в отношении услуг 41 класса, а именно, академии, образование, обеспечение обучения, организация спортивных и культурно-просветительских мероприятий, организация и проведение конференций и конгрессов, проведение экзаменов.

Одним из оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022758119 согласно решению Роспатента является способность заявленного обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, в связи с наличием в составе обозначения словесного элемента «International Academy of Law», совпадающего с названием международной образовательной платформы «Международная Академия Права «BERINGOFF», Швейцария.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что заявителем в дополнение к возражению представлены документы о ликвидации 28.06.2024 компании «Берингофф СА» (Beringoff SA) - создателе международной образовательной платформы «Международная академия права «BERINGOFF», информация о наличии которой в сети Интернет приведена экспертизой в решении Роспатента, что исключает возможность возникновения в сознании потребителя представления о лице, оказывающем услуги или месте происхождения этих услуг, которое не соответствует действительности.

Таким образом, способность обозначения вводить в заблуждение потребителя через ассоциации с вышеуказанным лицом отсутствует. Следовательно,

отсутствуют и основания для признания заявленного обозначения не соответствующим подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Также в качестве основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022758119 указано на несоответствие заявленного

обозначения  требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду установленного экспертизой сходства до степени смешения

заявленного обозначения с товарными знаками



БЕРИНГОВ
BERINGOV [1-5]

других лиц, зарегистрированными в отношении услуг 35 и 43 классов МКТУ, признанных однородными испрашиваемым услугам 35, 43 классов МКТУ.

Анализ сходства обозначений осуществляется по результатам их сравнения по звуковому, графическому и смысловому критериям сходства на основании оценки признаков сходства, изложенных в Правилах. При этом следует учитывать, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов сопоставляемых обозначений. На необходимость учета сильных и слабых элементов обозначений обращено внимание в абзаце 5 пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление №10).

В результате проведенного анализа заявленного обозначения на тождество и сходство до степени смешения с товарными знаками [1-3] установлено следующее.

Сравниваемые обозначения могут ассоциироваться между собой в целом, что обусловлено фонетическим сходством их словесных элементов «BERINGOFF»/

«БЕРИНГОВ»/«BERINGOV», близким к тождеству, поскольку совпадает большая часть звуков, отличия состоят только в конечных звуках «-FF» и «-B/-V».

Указанные словесные обозначения являются сильными элементами сопоставляемых комбинированных обозначений, выполняющими в них индивидуализирующую функцию товарного знака в силу их доминирования в отличие от изобразительных элементов знаков. Кроме того, словесные элементы легче запоминаются, чем изобразительные, и именно на них акцентирует свое основное внимание потребитель, к тому же они могут быть воспроизведены на слух, например, при аудиорекламе.

Входящие в сравниваемые обозначения изобразительные элементы являются более слабыми элементами знаков, влияние которых на восприятие знаков потребителем менее существенно. Что касается словесного элемента «International Academy of Law», то он также является слабым элементом обозначения, так как не обладает различительной способностью и является неохраемым и, кроме того, выполнен буквами значительно меньшего размера в отличие от словесного элемента «BERINGOFF».

Что касается семантического признака сходства сравниваемых обозначений, то оценить семантику данных обозначений не представляется возможным, поскольку они не имеют смыслового значения.

В отношении графического сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-5] следует отметить, что графические отличия обозначений обусловлены различием их изобразительных элементов. Вместе с тем, как было указано выше, в данном случае графические элементы обозначений являются слабыми элементами и не оказывают существенного влияния на восприятие знаков потребителем.

Таким образом, с учетом фонетического сходства, близкого к тождеству, сильных элементов обозначений коллегия пришла к выводу о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения, поскольку они ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на некоторые отличия.

Анализ испрашиваемых услуг 35, 43 классов МКТУ и услуг, для которых зарегистрированы товарные знаки [1-5], показал, что услуги 35 и 43 классов МКТУ сравниваемых перечней являются однородными, так как они соотносятся между собой как категории род-вид (реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба – в одном случае, в другом случае – те же услуги только связанные с образованием и просвещением, а также научными исследованиями), относятся к одним родовым группам услуг (реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; услуги по обеспечению временного проживания), имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия их оказания. При этом имеет место высокая степень однородности товаров и услуг.

Таким образом, вывод экспертизы о сходстве до степени смешения заявленного обозначения с товарными знаками [1-5] в отношении испрашиваемых услуг 35 и 43 классов МКТУ следует признать обоснованным.

Что касается услуг 41 и 42 класса МКТУ, то они не являются однородными услугам 35 и 43 классов МКТУ противопоставленных знаков, что обусловлено их отнесением к разному виду и роду услуг, их разным назначением, кругом потребителей и условиями оказания.

Таким образом, заявленное обозначение признано соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех испрашиваемых услуг 41 и 42 классов МКТУ и может быть зарегистрировано в качестве товарного знака с указанием словесного элемента «International Academy of Law» в качестве неохраняемого.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.07.2024, отменить решение Роспатента от 26.03.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022758119.