

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утверждёнными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261, рассмотрела возражение, поданное Фогелем Александром Кирилловичем, Московская обл., г. Одинцово (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023816696, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «**ТЕЛЕПОРТ**» по заявке № 2023816696, поданной 27.11.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении товаров 18, 25 и услуг 41 классов МКТУ.

В результате экспертизы заявленного обозначения Роспатентом принято решение от 10.02.2025 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023816696 в отношении заявленных товаров 18, 25 классов МКТУ и об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг 41 класса МКТУ.

В заключении, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента от 10.02.2025, установлено, что заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса в связи с выявленными товарными знаками «**TELEPORT**», «**ТЕЛЕПОРТ**» по свидетельствам №№692450, 693168 (приоритет: 26.01.2018), зарегистрированными на имя Девицина Димитрия Викторовича, Новосибирская область, г. Новосибирск, для однородных услуг 41 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 30.04.2025, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 10.02.2025 и привёл следующие доводы:

- решением Суда по интеллектуальным правам от 18.12.2024 по делу № СИП-160/2024 правовая охрана товарных знаков по свидетельствам №№692450, 693168 была досрочно прекращена в отношении образовательно-воспитательных услуг 41 класса МКТУ;

- заявленные услуги 41 класса МКТУ, связанные с образованием и воспитанием, являются неоднородными услугам, связанным с отдыхом и развлечениями, в связи с чем ограничение заявителем перечня услуг до услуг в области образования и воспитания позволит снять имеющиеся противопоставления;

- поскольку услуги, относящиеся к одному виду, но оказываемые в разных областях деятельности, не могут быть причислены к однородным, а правовая охрана товарных знаков по свидетельствам №№692450, 693168 была досрочно прекращена для широкого наименования услуг, то оставшиеся в регистрациях услуги, являются разновидностями «услуг образовательно-воспитательных», следовательно, сопоставляемые испрашиваемые и противопоставленные услуги относятся к разным видам услуг;

- согласно лексико-семантическому идентификатору наименований товаров и услуг, испрашиваемые услуги 41 класса МКТУ и противопоставленные услуги 41 класса МКТУ содержатся в разных подклассах (услуги образовательно-воспитательные относятся к подклассу 41.01.01, когда, например, обучение гимнастике относятся к подклассу 41.01.03).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 10.02.2025 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака (знака обслуживания) на имя заявителя в отношении услуг 41 класса МКТУ *«академии [обучение]; воспитание физическое; исследования в области образования; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; обучение; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация досуга; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных; организация и проведение семинаров; организация конкурсов [учебных или развлекательных];*

организация конкурсов красоты; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; передача знаний и ноу-хау в сфере бизнеса [обучение]; передача ноу-хау [обучение]; переподготовка профессиональная; предоставление информации в области образования; услуги образовательные».

С возражением представлена копия решения Суда по интеллектуальным правам от 18.12.2024 по делу № СИП-160/2024, а также копия оспариваемого решения Роспатента от 10.02.2025.

В ходе рассмотрения возражения по вопросам коллегии об однородности испрашиваемых заявителем услуг 41 класса МКТУ и услуг 41 класса МКТУ, в отношении которых сохранено действие исключительного права на товарные знаки по свидетельствам №№692450, 693168, заявителем представлено дополнение к возражению, в котором выражена просьба принять сокращённый список услуг, заявленный в 41 классе МКТУ: *«академии [обучение]; исследования в области образования; обучение; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных; организация и проведение семинаров; организация конкурсов [учебных]; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; передача знаний и ноу-хау в сфере бизнеса [обучение]; передача ноу-хау [обучение]; переподготовка профессиональная; предоставление информации в области образования; услуги образовательные, предоставляемые художественными галереями; услуги образовательные, за исключением воспитания физического, образования религиозного, обучения айкидо, обучения гимнастике, садо [обучение японской чайной церемонии], услуг образовательных, предоставляемых школами, учреждений дошкольных [воспитание]».*

Заявитель отмечает, что хотя эти услуги и часть услуг противопоставленных регистраций подпадают под одно и то же родовое понятие (услуги в области образования и воспитания), это не означает их одинакового вида и однородности.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учётом даты (27.11.2023) подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности обозначения 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, утверждённые приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572 (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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 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 Правил.

Согласно пункту 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) 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;

2) 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;

3) 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.

Согласно пункту 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 качестве товарного знака по заявке № 2023816696 испрашивается регистрация обозначения «**ТЕЛЕПОРТ**», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается, согласно дополнению к возражению, в отношении услуг *«академии [обучение]; исследования в области образования; обучение; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных; организация и проведение семинаров; организация конкурсов [учебных]; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; передача знаний и ноу-хау в сфере бизнеса [обучение]; передача ноу-хау [обучение]; переподготовка профессиональная; предоставление информации в области образования; услуги образовательные, предоставляемые художественными галереями; услуги образовательные, за исключением воспитания физического, образования религиозного, обучения айкидо, обучения гимнастике, садо [обучение японской чайной церемонии], услуг образовательных, предоставляемых школами, учреждений дошкольных [воспитание]»* 41 класса МКТУ.

В рамках применения положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрации обозначения по заявке № 2023816696 в качестве товарного знака (знака обслуживания), согласно оспариваемому решению, препятствовали товарные знаки «**TELEPORT**», «**ТЕЛЕПОРТ**» по свидетельствам №№692450, 693168.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Справедливость такого противопоставления обусловлена не только фонетическим тождеством заявленного обозначения и указанных в оспариваемом

решении товарных знаков. В отсутствие иных словесных элементов в каждом из сравниваемых обозначений совпадающие слова воспринимаются одинаковыми по смыслу, следовательно, смысловое содержание сравниваемых обозначений совпадает либо оценивается как фантазийное во всех случаях, снижая роль соответствующего признака сравнения. Визуальные отличия заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству № 692450 заключаются в использовании разных алфавитов, однако большинство букв в своём написании совпадают («Т», «Е», «О»), остальные являются похожими («L» и «Л», «R» и «Р»), что формирует общее визуальное сходство соответствующих обозначений и, как следствие, сходство в целом по всем признакам. В случае с товарным знаком по свидетельству № 693168 коллегия констатирует совпадение заявленного обозначения во всех элементах, приводящее к выводу об их тождестве.

Таким образом, противопоставление товарных знаков по свидетельствам №№692450, 693168 является обоснованным, ввиду тождества / схождения с ними заявленного обозначения.

Анализ однородности услуг, указанных в дополнении к возражению, и услуг, имеющих в перечнях противопоставленных регистраций, показал следующее.

Как верно указал заявитель в возражении и дополнении к нему, несмотря на досрочное частичное прекращение правовой охраны противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№692450, 693168, их правовая охрана является действующей и включает, в том числе услуги, относящиеся к общей родовой группе услуг образовательно-воспитательных: *«воспитание физическое; образование религиозное; обучение айкидо; обучение гимнастике; услуги образовательные, предоставляемые школами; учреждения дошкольные [воспитание]; школы-интернаты»*.

Вместе с тем коллегия не усматривает оснований согласиться с заявителем в том, что отличие вида услуг внутри общей родовой группы означает их неоднородность.

Для оценки однородности принимаются во внимание признаки, указанные в пункте 45 Правил. Кроме родовой и видовой принадлежности сопоставляемых

услуг, применяются также признаки назначения, условий, реализации, круга потребителей, взаимодополняемости и взаимозаменяемости. При этом роль признаков различна.

Так, при установлении однородности услуг целесообразно руководствоваться в первую очередь назначением услуги, если услуга предназначена для конкретного вида деятельности. Что касается довода о группировке услуг в лексико-семантическом идентификаторе, то он неубедителен, так как подраздел 41.01 именуется «услуги в области воспитания и образования», что характеризует общую родовую принадлежность услуг.

В связи с указанным пример заявителя, отражающей подходы к оценке однородности товаров, не в полной мере соотносится с оценкой однородности услуг, так как для услуг критерий назначения является значимым.

Сопоставляемые в данном случае услуги характеризуется не только общей родовой принадлежностью, что не оспаривается заявителем, но также и одинаковым назначением – передача знаний, умений, навыков. При этом конкретизация заявителем образовательных услуг путем исключения видов услуг, отражённых в перечнях противопоставленных регистраций, не приводит к изменению родовой принадлежности сравниваемых услуг и к изменению их назначения, как следствие, вывод об однородности по этим признакам, относящимся к основным, не меняется. Более того, в данном случае могут быть установлены и иные признаки: в противопоставленном перечне присутствуют услуги, которые являются взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми с испрашиваемыми услугами, также круг потребителей всех сравниваемых услуг один (широкий), а условия оказания как заявленных услуг, так и некоторых противопоставленных услуг (например, «школы-интернаты»), предполагают получение лицензии, следовательно, по этим признакам однородности сопоставляемые услуги также соответствуют друг другу.

Принимая во внимание все признаки однородности, коллегия констатирует, что сокращение заявителем перечня услуг, для которых он испрашивает регистрацию товарного знака, а также досрочное частичное прекращение правовой

охраны противопоставленных товарных знаков не привели к возможности признания услуг, содержащихся в сопоставляемых перечнях, неоднородными.

Степень сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков является высокой, вплоть до тождества, следовательно, вероятность смешения таких средств индивидуализации имеется даже при низкой степени однородности услуг, для которых они предназначены.

Резюмируя сказанное, заявленное обозначение в отношении услуг 41 класса МКТУ сокращённого перечня является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №№692450, 693168, зарегистрированными, в том числе в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ.

Установленные обстоятельства свидетельствуют о невозможности регистрации заявленного обозначения в отношении соответствующих услуг, поскольку оно не соответствует для них пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.04.2025, оставить в силе решение Роспатента от 10.02.2025.