

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, рассмотрела возражение, поступившее 20.07.2015, поданное Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013721807, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2013721807 было подано 27.06.2013 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Стартап года», выполненное стандартным шрифтом строчными с первой заглавной буквами русского алфавита в две строки.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013721807 было принято 16.03.2015. Основанием для принятия этого решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение «СТАРТАП ГОДА» широко используется различными организациями в качестве названия премий, номинаций, конкурсов, соревнований, турниров и, следовательно, в отношении всех услуг заявленного перечня не обладает различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы даны ссылки на источники информации, на основании которой был сделан данный вывод: <http://www.forbes.ru/svoi-biznes/startapy/69701-kak-podat-zayavky-dlya-uchastiya-v-konkurse-startapov-forbes> [1]; http://habrahabr.ru/company/ingria_startup/blog/138718 [2]; <http://www.forbes.ru/svoi-biznes/startapy/69701-kak-podat-zayavky-dlya-uchastiya-v-konkurse-startapov-forbes> [3].

Кроме того, установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным знаком «STARTUP» по международной регистрации №1081614, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных услуг 35, 41 классов МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 20.07.2015 поступило возражение на указанное решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему.

- вывод экспертизы относительно широкого использования заявленного обозначения различными организациями не был подтвержден релевантными ссылками и доказательствами, основан лишь на субъективных представлениях и предположениях;

- из приведенных в заключении по результатам экспертизы ссылок только одна [3] содержит в себе прямое указание на использование заявленного обозначения именно заявителем, ссылка [1] не содержит сведений о заявленном обозначении, а ссылка [2] содержит несуществующий адрес;

- различительная способность заявленного обозначения усилена в результате широкого и продолжительного использования его до даты подачи на регистрацию товарного знака, что подтверждается материалами, приложенными к возражению;

- заявитель использует заявленное обозначение с 2008 года для целей проведения одноименной премии (номинации, конкурса, соревнования, турнира) с элементами шоу, основной целью которого является поощрение эффективных предпринимательских решений, выделение творческих подходов к построению нового бизнеса и вдохновение молодых предпринимателей на новые достижения;

- в первые годы проведения премии она носила статус студенческой, но уже в 2010 году приняла федеральный масштаб;

- информация о премии, проводимой заявителем с использованием заявленного обозначения, размещена и регулярно обновляется на сайтах заявителя по адресам www.hse.ru и www.award.inc.hse.ru, непосредственно посвященных премии, при этом количество пользователей сайта www.award.inc.hse.ru за период с января 2015 по настоящее время составило 78316 человек, а количество просмотров 216721;

- благодаря усилиям, затраченным заявителем на проведение и продвижение премии, проводимой с использованием заявленного обозначения, объему, длительности использования, охвату территории, оно приобрело широкую известность в качестве средства индивидуализации услуг заявителя;

- заявитель полагает, что заявленное обозначение «Стартап года» и противопоставленный знак «STARTUP» не являются сходными до степени смешения, поскольку обладают фонетическими, семантическими и визуальными различиями;

- заявитель также считает, что услуги 35, 41 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку, не являются однородными и оказываются в различных сферах деятельности, однако готов ограничить перечень заявленных

услуг 41 класса МКТУ, исключив из него услуги, которые по родовому признаку могут быть отнесены к образованию, а именно «обеспечение учебного процесса».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня услуг.

К возражению приложены следующие материалы:

- справка о группировке участников премии «Стартап года» и из распределение по регионам [1];
- справка о статистика посещаемости сайта www.award.inc.hse.ru [2];
- примерный перечень СМИ со ссылками на электронные версии публикаций в отношении премии «Стартап года» [3];
- снимки экрана с отраженными фрагментами страниц результатов запросов поисковых систем [4];
- сопоставительная таблица [5].

На заседании коллегии, состоявшемся 04.03.2016, заявитель дополнительно представил документы, подтверждающие приобретенную различительную способность заявленного обозначения в результате использования, а также просьбу о регистрации товарного знака по заявке №2013721807 в отношении следующих услуг:

41 класс – воспитание; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий.

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

С учетом даты поступления (27.06.2013) заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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, введенные в действие 10.05.2003 (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 назначение.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Приведенный в пункте (2.3.1) Правил перечень обозначений, относящихся к категории не обладающих различительной способностью, не является исчерпывающим. К таким обозначениям следует относить те обозначения, которые не обладают свойствами, достаточными и необходимыми для осуществления индивидуализирующей функции товарного знака.

В соответствии с пунктом 6 (2) 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 (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.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

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).

Согласно пункту (14.4.3) Правил, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено словосочетание «Стартап года», выполненное стандартным шрифтом строчными с первой заглавной буквами русского алфавита в две строки.

Согласно сведениям, представленным в сети Интернет, слово «стартап» (от английского start-up) – это общее название для компании, фирмы или проекта, которые существуют совсем недавно. Четкого определения срока давности нет, но обычно он составляет от нескольких недель до нескольких месяцев. После этого срока проект в любом случае перестает быть стартапом, поскольку получает признание и инвестиционную поддержку, чтобы продолжить развитие, либо закрывается как невостребованный и неконкурентоспособный.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении услуг 41 класса МКТУ, связанных с такими культурно-просветительными мероприятиями как организацией конкурсов и шоу, на которых выявляется лучшая вновь созданная компания, строящаяся на основе инновационных идей или вновь появившихся технологий. Именно такое смысловое значение заложено в заявленное обозначение «Стартап года».

Доводы экспертизы об отсутствии у заявленного обозначения различительной способности базируются на том, что обозначение «Стартап года» широко используется различными организациями в качестве названия премий, номинаций, конкурсов, соревнований, турниров.

Вместе с тем, источники информации, на которые ссылается экспертиза, не подтверждают эти доводы, поскольку единственная ссылка [3], в которой упомянуто обозначение «Стартап года», содержит описание присуждаемой премии, организатором которой является заявитель.

Кроме того, представленные заявителем материалы [1] – [4] свидетельствуют о том, что заявленное обозначение «Стартап года» используется в качестве названия конкурса и шоу, организатором которого является заявитель, с 2008 года. Информация о проведении конкурса и об его итогах каждый год широко освещается в средствах массовой информации, в том числе в таких газетах и журналах как «Эксперт», «Российская Газета», «Банки и деловой мир», «Новая газета» и др., и в сети Интернет. Заявитель является администратором доменов www.hse.ru и www.award.inc.hse.ru, на которых размещается информация об организации конкурса «Стартап года». Следует также отметить, что в конкурсе участвовали представители из многих регионов Российской Федерации, что позволило получить ему статус регионального.

Степень насыщенность Интернет – пространства сведениями о конкурсе и шоу «Стартап года», организатором которого является заявитель, широкий территориальный охват участников конкурса и длительность использования этого обозначения в качестве названия конкурса, свидетельствуют о том, что в сознании потребителей заявленное обозначение приобрело устойчивую ассоциативную связь с заявителем в качестве лица, оказывающего услуги 41 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, т.е. заявленное обозначение способно выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака.

Что касается конкретных сведений о других лицах, занимающихся организацией конкурсов и других культурно-просветительных мероприятиях под

заявленным обозначением, то коллегия ими не располагает и в заключении по результатам экспертизы они отсутствуют.

Таким образом, нет оснований для вывода об отсутствии у заявленного обозначения различительной способности.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве препятствия для регистрации товарного знака был указан словесный знак «STARTUP» по международной регистрации №1081614. Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена этому знаку в отношении услуг 35 и 41 класса МКТУ.

Однако, в связи с исключением из перечня, в отношении которого испрашивается правовая охрана товарного знака по заявке №2013721807, всех услуг 35 класса МКТУ и части услуг 41 класса МКТУ, однородных с услугами, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку по международной регистрации №1081614, препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака устранены.

Таким образом, коллегия полагает, что заявленное обозначение соответствует требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.07.2015, отменить решение Роспатента от 16.03.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013721807.