

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 21.03.2008, поданное Негосударственным образовательным учреждением дополнительного образования «ЛЭНГВИДЖ СТУДИО» (НОУ ДО «ЛЭНГВИДЖ СТУДИО»), Санкт-Петербург, (далее - заявитель), на решение экспертизы о регистрации товарного знака по заявке №2005725584/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2005725584/50 с приоритетом от 04.10.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16 и услуг 39, 41 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, центральную часть которого занимают слова «LANGUAGE» и «STUDIO», выполненные оригинальным шрифтом строчными буквами слитно, в верхней левой части расположена надпись «FOREIGN LANGUAGE SERVICES», в правой нижней части размещен словесный блок «ПРОФЕССИОНАЛЬНО, ИННОВАЦИОННО, КОМФОРТНО». Слово «LANGUAGE» выполнено буквами цвета морской волны, слово «STUDIO» выполнено буквами серого цвета, остальные надписи выполнены буквами черного цвета.

Решением Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 27.09.2007 заявленному обозначению была предоставлена правовая охрана в отношении испрашиваемых товаров 16 класса МКТУ, а в отношении услуг 39 и 41 классов МКТУ знаку было отказано в регистрации по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и

наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.92, регистрационный № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002, (далее – Закон) и пунктом 2.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в Минюсте России 25.03.2003г.; рег. №4322, введенных в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В решении экспертизы отмечается, что обозначение «LANGUAGE STUDIO», входящее в состав заявленного обозначения, является видовым наименованием предприятия и по сведениям, полученным из сети Интернет, используется и другими лицами для характеристики таких же услуг 39 и 41 классов МКТУ. В решении экспертизы также указано, что все словесные элементы, кроме «LANGUAGE STUDIO», являются неохраноспособными на основании положений пункта 1 статьи 6 Закона.

В возражении от 21.03.2008, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- словесное обозначение «LANGUAGE STUDIO» является фантазийным в отношении услуг, указанных в перечне;
- указанное выражение нехарактерно для курсов или школ иностранных языков, для обозначения которых обычно употребляют следующие обозначения: Language school, Classes of foreign languages, Courses of foreign languages и т.д.;
- слово language переводится как язык, речь, языковой, а слово studio – студия, ателье, мастерская; вместе эти слова образуют оригинальное обозначение для индивидуализации образовательных услуг;
- ссылка на Интернет не корректна, поскольку на момент подачи заявки обозначение «LANGUAGE STUDIO» использовалось только заявителем, сведения о том, что информация, указанная в решении, появилась до подачи заявки, отсутствуют;

- обозначение «LANGUAGE STUDIO» приобрело дополнительные различительные признаки в связи с его интенсивным использованием.

На основании изложенного в возражении выражена просьба об изменении решения экспертизы и предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке №2005725584/50 в отношении всех товаров и услуг, указанных в скорректированном перечне.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Копии выдержек из словарей на 9л. [1];
2. Копия лицензии №081307 Комитета по образованию на 1л. [2];
3. Информационное письмо НОУ ДО «ЛЭНГВИДЖ СТУДИО» на 1л. [3];
4. Копия Заключения НОУ ВПО Иститут иностранных языков с приложениями на 7л. [4];
5. Сведения из сети Интернет на 2л. [5];
6. Копии рекламных материалов (буклеты, листовки, постеры, брошюры) на 16л. [6];
7. Копии страниц журнала «АФИША» (30 мая-12июня 2005). на 3л. [7];
8. Копии страниц журнала «REVIEW» (май 2005) на 3л. [8];
9. Копии страниц журнала «FREE ТАЙМ» (№3(82). Апрель 2005, №4(83) май 2005) на 6 шт. [9];
10. Копии страниц газеты «Петербург на Невском» (№10(205) октябрь 2005) на 6л.[10];
11. Копии страниц газеты «Деловой Петербург» (24.03.2005, 11.04.2005, 19.04.2005, 28.04.2005, 12.05.2005, 23.06.2005, 30.06.2005), 22.08.2005), 08.09.2005, 03.10.2005) на 10л. [11];
12. Копии страниц газеты «Ведомости» (28.03.2005. 06.04.2005, 07.04.2005) на 35. [12];
13. Копии страниц газеты «The St. Petersburg Times» (09.03.2005) на 1л. [13];
14. Копии Договоров на 11. [14];
15. Скорректированный перечень услуг на 1л. [15].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить возражение от 21.03.2008.

С учетом даты приоритета (04.10.2005) заявки №2005725584/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается 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.

Согласно пункту (2.3.1) Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров; общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Согласно пункту (2.3.2.3) Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров; видовые наименования предприятий.

Положения, предусмотренные пунктом 1 статьи 6 Закона, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д. (последний абзац пункта 2.3. Правил).

Заявленное обозначение является комбинированным, доминирующее положение в нем занимает словесный элемент «LANGUAGE STUDIO»,

выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, причем слово «LANGUAGE» выполнено буквами зеленого цвета, а слово «STUDIO» - буквами серого цвета. В верхней левой части заявленного обозначения стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета выполнен словесный элемент «FOREIGN LANGUAGE SERVICES», а в нижней правой части стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета выполнен словесный элемент «ПРОФЕССИОНАЛЬНО, ИННОВАЦИОННО, КОМФОРТНО». Словесный элемент «FOREIGN LANGUAGE SERVICES» («услуги в области иностранных языков»), являющийся указанием на вид деятельности заявителя, и словесный элемент «ПРОФЕССИОНАЛЬНО, ИННОВАЦИОННО, КОМФОРТНО», являющийся указанием на качество и свойство оказываемых услуг, могут быть включены в товарный знак как неохраняемые, поскольку они не занимают в нем доминирующего положения.

Анализ смыслового значения доминирующего словесного элемента «LANGUAGE STUDIO» показал, что оно представляет собой словосочетание и относится к лексике английского языка. Согласно заключению доктора филологических наук, профессора О.И. Бродович [4], указанное словосочетание не используется ни в одном из европейских языков для обозначения учебного заведения, предназначенного для обучения иностранным языкам, и поэтому является оригинальным, фантазийным или изобретенным для указанных в перечне услуг.

Словосочетание «LANGUAGE STUDIO» может быть переведено на русский язык как «языковая студия» (см. «Новый большой англо-русский словарь», под общим руководством академика Ю.Д.Апресяна, М., «РУССКИЙ ЯЗЫК», 2000, т.2 с.321, т.3 с.389). В соответствии с толковыми словарями русского языка слово «студия» толкуется как: «1. мастерская художника; 2. школа для подготовки артистов, художников, скульпторов, сочетающая учебные

занятия с творческой практикой; 3. театральный коллектив молодых актеров; 4. предприятие по производству кинофильмов, киностудия; 5. специальное помещение, откуда производятся радио – или телевизионные передачи» (см. «Современный толковый словарь русского языка» под редакцией С.А. Кузнецова, Санкт-Петербург, «НОРИНТ», 2002, с.806; «Словарь русского языка» Институт лингвистических исследований РАН, М., «Русский Язык», ПОЛИГРАФРЕСУРСЫ, 1999г., т.IV, с.294; [1]). Использование слова «студия» для обозначения учебных заведений, в том числе языковых, (за исключением узкоспециальных, связанных с искусством) в доступных словарях отсутствует. В силу семантики слов, образующих словосочетание, в целом словосочетание «LANGUAGE STUDIO» (языковая студия) не может восприниматься как прямое указание на вид предприятия. В отношении услуг 39 и 41 классов МКТУ, приведенных в перечне, указанный словесный элемент будет вызывать в сознании потребителя представление об оказываемых услугах только через ассоциации, регистрация же ассоциативных товарных знаков допустима.

Утверждение экспертизы о том, что, согласно информации, полученной из сети Интернет, известны другие курсы иностранных языков, называемые «LANGUAGE STUDIO», не может являться основанием для отказа, поскольку не известна дата размещения этой информации на сайтах Интернет.

Вместе с тем, согласно информационному письму [2] по состоянию на дату подачи заявки (04.10.2005) заявителем потрачено на рекламу 679 566 рублей. Реклама размещалась в печатных изданиях [7]-[13], рекламных листовках и буклетах [6] с общим тиражом 4150 экземпляров, а также в сети Интернет [5]. К этому же времени штат сотрудников НОУ ДО «ЛЭНГВИДЖ СТУДИО» составлял 31 преподаватель, заявителем были заключены договоры на обучение иностранным языкам сотрудников ряда предприятий [14]. Указанные факты свидетельствуют о том, что заявитель активно использовал и продолжает использовать заявленное комбинированное обозначение со словесным элементом «LANGUAGE STUDIO» как средство индивидуализации

своих услуг. В результате его активного использования различительная способность заявленного обозначения усилилась.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам
решила:

удовлетворить возражение от 21.03.2008, изменить решение экспертизы от 27.09.2007 и зарегистрировать комбинированный товарной знак со словесным элементом «LANGUAGE STUDIO» по заявке №2005725584/50 в отношении следующих товаров и услуг:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

- | | | | |
|---|-------|---|---|
| Г | (526) | Все слова, кроме «LANGUAGE STUDIO». | ┐ |
| | (591) | Серый, черный, цвет морской волны. | |
| | (511) | | |
| | 16 | печатная продукция | |
| | 39 | организация путешествий и туристических экскурсий с целью изучения иностранных языков; сопровождение путешественников; услуги гидов-переводчиков. | |
| | 41 | обучение, в том числе обучение за рубежом; образование; обеспечение учебного процесса; проведение семинаров, конференций; разработка методических материалов для образования, обучения. | |