


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 17.03.2020 возражение, поданное ООО «Хэллоу Скул», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019716765, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2019716765 подано 11.04.2019 на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя. Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении товаров 16, 18, 21 и услуг 41 классов МКТУ.


Роспатентом 30.01.2020 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019716765 в отношении всех товаров 18, 21 и части услуг 41 классов МКТУ. В отношении всех товаров 16 и части услуг 41 классов


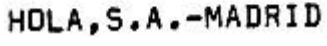
МКТУ Роспатентом было принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее - решение Роспатента). Основанием для принятия решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение в отношении вышеприведенных товаров не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения:

- с товарным знаком «  » по свидетельству №468057 (1) зарегистрированным на имя ЭСТА ИНШААТ САНАИ ЛОДЖИСТИК ВЕ ДИШ ТИК А.Ш., Турция в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ;

- с товарными знаками «  » по свидетельству

№345751 (2), «  » по свидетельству №294216 (3), знаками

«  » по международной регистрации №955373 (4) и

«  »  » международная регистрация №566222 (5) зарегистрированными на имя ОЛА, С.Л., Мадрид, Испания (HOLA, S.L., MADRID), в отношении товаров и услуг 16, 41 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 16, 41 классов МКТУ

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- сравниваемые знаки производят разное общезрительное впечатление, не являются сходными до степени смешения с противопоставленными регистрациями;

- по мнению заявителя, представленные скорректированные перечни товаров и услуг 16 и 41 классов МКТУ не являются однородными, противопоставленным товарам и услугам 16 и 41 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки (1-5);

- заявитель согласен с неохраноспособностью словесных элементов «ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ»;

- словесные элементы «СВОБОДНО И ЛЕГКО» являются нейтральными к заявленному перечню товаров и услуг и соответствует требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2019716765 в отношении скорректированных перечней товаров 16 класса МКТУ *«авторучки; альбомы; бланки уведомлений [канцелярские товары]; блокноты; блокноты [канцелярские товары]; блокноты для рисования, черчения; брошюры; буклеты; вывески бумажные или картонные; вымпелы бумажные; газеты; глобусы; держатели для документов [канцелярские принадлежности]; держатели для карандашей; держатели для мела; держатели страниц; держатели удостоверений личности [офисные принадлежности]; доски классные; доски, щиты для объявлений бумажные или картонные; дыроколы [офисные принадлежности]; журналы [издания периодические]; закладки для книг; изображения графические; календари; карандаши; карандаши автоматические; картинки; картины [рисунки] обрамленные или необрамленные; карточки; карточки каталожные [канцелярские товары]; карты географические; карты коллекционные, за исключением используемых для игр; каталоги; книги; книжки-комиксы; конверты [канцелярские товары]; коробки с красками [школьные принадлежности]; корректоры жидкие [канторские принадлежности]; купоны печатные; листовки; лотки для корреспонденции; материалы для обучения [за исключением приборов]; мешки [конверты, пакеты] для упаковки бумажные или пластмассовые; мольберты; наклейки самоклеящиеся [канцелярские товары]; папки на кольцах; папки-*

картотеки [конторские принадлежности]; пеналы; подставки для книг; подставки для ручек и карандашей; продукция печатная; проспекты; расписания печатные; реестры; резинки для стирания; резинки офисные; скоросшиватели [канцелярские принадлежности]; тетради; товары писчебумажные; трафареты для рисования; тубусы картонные; указки неэлектронные; учебники [пособия]; флаги бумажные; флаеры; шаблоны; эмблемы [клейма бумажные]» и услуг 41 класса МКТУ «издание книг; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; образование; обеспечение обучения; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досуга; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация конкурсов красоты; организация спортивных состязаний; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; проведение экзаменов; тьюторинг; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги гидов; услуги образовательно-воспитательные; услуги переводчиков; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги устных переводчиков; фотографирование; фоторепортажи; шоу-программы» с включением словесных элементов «свободно и легко» в правовую охрану.

Заявитель в установленном порядке был уведомлен о заседании коллегии состоявшемся 28.05.2020, а затем и о перенесенном заседании коллегии состоявшемся 30.06.2020, однако на заседаниях отсутствовал.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (11.04.2019) поступления заявки №2019716765 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 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 вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с требованиями подпункта 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.

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.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. 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 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).



Заявленное обозначение «
» является комбинированным и состоит из диалогового шара желтого цвета, по центру которого расположены словесные элементы «Hello!» и «Иностранные языки свободно и легко!». Словесный элемент «Hello» и знак «!» выполнен стандартным шрифтом разноцветными буквами латинского алфавита, «H» - синего цвета, «e» - голубого цвета, «l» - зеленого цвета, «l» - оранжевого цвета, «o» - красного цвета, знак «!» -

розового цвета. Словесные элементы «Иностранные языки свободно и легко» и знак «!» выполнены стандартным шрифтом буквами русского алфавита темно-синего цвета. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в желтом, синем, голубом, зеленом, оранжевом, красном, розовом, темно-синем цветовом сочетании в отношении товаров и услуг 16, 18, 21 и 41 классов МКТУ.

В своем возражении заявитель оспаривает неохраноспособность словесных элементов «свободно и легко».

Коллегия отмечает, что следует согласиться с мнением экспертизы относительно несоответствия данных словесных элементов требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ словарно-справочных источников (см. Интернет-словарь: <https://dic.academic.ru>, Толковый словарь Ушакова; Толковый словарь Даля.) показал, что «свободно» это наречие от «свободный» - 1. Не стесняемый, не испытывающий принуждения извне, независимый, самостоятельный, пользующийся свободой; 2. Располагающий собою по собственному усмотрению, не зависящий от кого-нибудь или чего-нибудь. «Легко» наречие от «легкий» - 1. Маловесный или нетяжелый, нетяжкий; 2. Несильный, необременительный, нетрудный; 3. Подвижной или поворотливый; расторопный; 4. Неосновательный, поверхностный.


Учитывая вышеизложенные семантические значения, для заявленных товаров и услуг 16, 18, 21, 41 классов МКТУ, словесные элементы «свободно и легко» являются характеризующими, указывают на их свойства и назначение, не обладают различительной способностью, не соответствуют требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака в отношении части товаров 16, части услуг 41 классов МКТУ на основании несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в рамках чего ему были противопоставлены словесный и комбинированные знаки (1-5), которые содержат в своем составе словесный элемент «HELLO».


HELLO

Противопоставленный товарный знак «**HELLO**» (1) по свидетельству №468057 представляет собой словесное обозначение «HELLO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 03, 05, 16, 35 класса МКТУ.




Противопоставленный товарный знак «» (2) по свидетельству №345751 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из красного прямоугольника, на фоне которого расположены словесный элемент «HELLO» и знак «!», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 41 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «» (3) по свидетельству №294216 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из красного прямоугольника, на фоне которого расположены словесный элемент «HELLO» и знак «!», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 16 класса МКТУ.



Противопоставленный знак «» (4) по международной регистрации №955373 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из красного прямоугольника, на фоне которого расположены словесные элементы «HELLO TV» и знак «!», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Словесный элемент «TV» выведен из правовой

охраны. Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международно регистрации предоставлена в отношении услуг 38, 41 классов МКТУ.



Противопоставленный знак « **HOLA, S.A.-MADRID** » (5) по международной регистрации №566222 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из черного прямоугольника, на фоне которого расположены словесный элемент «HELLO» и знак «!», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Ниже расположены словесные элементы «HOLA.S.A.-MADRID». Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международно регистрации предоставлена в отношении товаров 16 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных ему знаков (1-5) показал, что они являются сходными.

Сходство заявленного обозначения и указанных противопоставленных знаков установлено на основе фонетического и семантического («Hello» в переводе с английского языка - «здравствуйте!», «добрый день!» (приветствие), здороваться; поздороваться; позвать; окликать; окликнуть; приветствовать (см. Интернет-словарь: <https://www.multitrans.com/>) сходства их доминирующих словесных элементов «Hello».

Графически словесные элементы заявленного обозначения и знаков (1-5) создают сходное зрительное впечатление за счет выполнения их буквами латинского алфавита.

На основании изложенного, коллегия приходит к выводу о наличии сходства заявленного обозначения и знаков (1-5), что правомерно было отмечено в решении Роспатента.

Решение Роспатента от 30.01.2020 оспаривается в части отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в отношении скорректированного перечня товаров и услуг 16 и услуг 41 классов МКТУ.

В результате анализа однородности перечней товаров и услуг 16, 41 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1-5) было установлено следующее.

Товары 16 класса МКТУ «авторучки; альбомы; бланки уведомлений [канцелярские товары]; блокноты; блокноты [канцелярские товары]; блокноты для рисования, черчения; брошюры; буклеты; вывески бумажные или картонные; вымпелы бумажные; газеты; глобусы; держатели для документов [канцелярские принадлежности]; держатели для карандашей; держатели для мела; держатели страниц; держатели удостоверений личности [офисные принадлежности]; доски классные; доски, щиты для объявлений бумажные или картонные; дыроколы [офисные принадлежности]; закладки для книг; изображения графические; календари; карандаши; карандаши автоматические; картинки; картины [рисунки] обрамленные или необрамленные; карточки; карточки каталожные [канцелярские товары]; карты географические; карты коллекционные, за исключением используемых для игр;; конверты [канцелярские товары]; коробки с красками [школьные принадлежности]; корректоры жидкие [канторские принадлежности]; купоны печатные; листовки; лотки для корреспонденции; материалы для обучения [за исключением приборов]; мешки [конверты, пакеты] для упаковки бумажные или пластмассовые; мольберты; наклейки самоклеящиеся [канцелярские товары]; папки на кольцах; папки-картотеки [канторские принадлежности]; пеналы; подставки для книг; подставки для ручек и карандашей; проспекты; расписания печатные; реестры; резинки для стирания; резинки офисные; скоросшиватели [канцелярские принадлежности]; тетради; товары писчебумажные; трафареты для рисования; тубусы картонные; указки неэлектронные; флаги бумажные; флаеры; шаблоны; эмблемы [клейма бумажные]», в отношении которых испрашивается охрана заявленного обозначения, являются однородными товарам 16 класса МКТУ «бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим

классам; бумага туалетная; салфетки косметические бумажные; салфетки бумажные для снятия грима; платки носовые бумажные; подгузники из бумаги или целлюлозы, включая подгузники детские и подгузники для взрослых; пеленки из целлюлозы или бумаги; нагрудники детские бумажные; полотенца для рук бумажные; белье столовое бумажное; подставки для кружек, стаканов, графинов бумажные; материалы пластмассовые для упаковки (не относящиеся к другим классам); изделия для упаковки бумажные или пластмассовые; мешки для мусора (бумажные или пластмассовые); пакеты бумажные; пакеты для приготовления пищи в микроволновой печи; материалы фильтровальные бумажные; кашпо картонные или бумажные; коробки картонные или бумажные; упаковки для бутылок картонные или бумажные; картинки переводные; писчебумажные товары; принадлежности канторские (за исключением мебели); материалы для переплетных работ; клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников; кисти; пишущие машины и канторские принадлежности (за исключением мебели); клише типографские» противопоставленного товарного знака (1) ввиду того, что данные товары относятся к одному виду товаров (канцелярские принадлежности, писчебумажные товары), имеют одни и те же каналы сбыта (магазины канцтоваров) и один круг потребителей.

Товары 16 класса МКТУ «*журналы [издания периодические]; каталоги; книги; книжки-комиксы; продукция печатная; учебники [пособия]*», в отношении которых испрашивается охрана заявленного обозначения, являются однородными товарам 16 класса МКТУ «*журналы, периодика, периодические публикации*» противопоставленного товарного знака (3) и товарам 16 класса МКТУ «*literary and artistic newspapers, books, magazines and publications*» (перевод: «литературные и художественные газеты, книги, журналы и публикации») противопоставленного знака (5) по международной регистрации, поскольку данные товары относятся к одному виду (изделия книжно-журнальные), имеют одни и те же каналы сбыта (книжные магазины), один круг потребителей.

Услуги 41 класса МКТУ «издание книг», в отношении которых испрашивается охрана заявленного обозначения, являются однородными услугам 41 класса МКТУ противопоставленного товарного знака (2) «публикация материалов» и услугам 41 класса МКТУ «*editorial services; services of on-line electronic publications of books, periodicals and magazines; exploitation of on-line electronic publications*» (перевод: «редакционные услуги; услуги онлайн-электронных изданий книг, периодических изданий и журналов; эксплуатация электронных публикаций в Интернете») противопоставленного знака (4) по международной регистрации, ввиду того, что данные услуги относятся к области деятельности издательств, следовательно, могут оказываться одними и теми же лицами (организацией, предприятием и.т.п), иметь один круг потребителей.

Услуги 41 класса МКТУ «*информация по вопросам воспитания и образования; образование; обеспечение обучения; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; проведение экзаменов; тьюторинг; услуги образовательно-воспитательные; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]*», в отношении которых испрашивается охрана заявленного обозначения, являются однородными услугам 41 класса МКТУ «*education; training*» (перевод: «образование; повышение квалификации») противопоставленного знака (4) по международной регистрации ввиду того, что данные услуги относятся к области обучения и услуг в сфере образования, могут оказываться одними и теми же лицами (школы, курсы, высшие учебные заведения и.т.п), иметь один круг потребителей.

Услуги 41 класса МКТУ «*информация по вопросам отдыха; организация досуга; организация и проведение концертов; услуги баз отдыха [развлечения]; шоу-программы; фотографирование; фоторепортажи*», в отношении которых

испрашивается охрана заявленному обозначению, являются однородными услугам 41 класса МКТУ «*entertainment; cultural activities; services of reporters and photographic reports; services of publishing, editing and production of audiovisual programmes; entertainment services via any audiovisual means; informative and entertainment programmes via any audiovisual means; production of shows; production of films; recording of tapes, videos, compact disk, CD-ROMs, DVDs or any other medium*» (перевод: «развлекательная программа; культурная активность; услуги репортеров и фотографические репортажи; услуги по изданию, редактированию и производству аудиовизуальных программ; развлекательные услуги любыми аудиовизуальными средствами; информационные и развлекательные программы любыми аудиовизуальными средствами; изготовление шоу; производство фильмов; запись кассет, видео, компакт-дисков, CD-ROM, DVD или любого другого носителя») противопоставленного знака (4) по международной регистрации в виду того, что данные услуги относятся к области развлечений и организации зрелищных мероприятий, следовательно, могут оказываться одними и теми же лицами (организацией, предприятием и.т.п), иметь один круг потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками в отношении части приведенных выше товаров и услуг 16, 41 классов МКТУ и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным в отношении части товаров и услуг 16, 41 классов МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.03.2020, оставить в силе решение Роспатента от 30.01.2020.