


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 30.04.2020 № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 16.04.2025, поданное Козловой Анной Ильиничной, Тверская область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023795292, при этом установлено следующее.

The logo consists of the word "EASYENGLISH" in white capital letters on a black rectangular background. To the right of the text is a small blue speech bubble icon containing the words "языковая студия" in white.

Обозначение «» по заявке № 2023795292, поступившей 06.10.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 16.12.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023795292 по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента, установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:



- с обозначением « _____ », ранее заявленным на регистрацию на имя Насырова Роберта Фаритовича, г. Белорецк, по заявке № 2023790598 (дата подачи: 22.09.2023) в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.04.2025 поступило возражение, в котором выражено несогласие заявителя с принятым Роспатентом решением. Доводы возражения сводятся к следующему:

- на момент вынесения решения об отказе в государственной регистрации знака обслуживания по заявке № 2023795292, экспертиза по противопоставленной заявке № 2023790598, которая имеет более ранний приоритет и содержит сходный словесный элемент, не была завершена;

- на момент подачи настоящего возражения в Палату по патентным спорам, по противопоставленной заявке №2023790598 принято решение о государственной регистрации знака обслуживания, в отношении услуг 41 класса МКУТ, а именно: обучение детей и взрослых, с последующей регистрацией знака обслуживания и выдачей свидетельства №1088609 (дата государственной регистрации: 21.02.2025 года) на имя Насырова Роберта Фаритовича, 453501, г. Белорецк, пер. Садоводов, 5 (далее – противопоставленный знак обслуживания). При этом, противопоставленный знак обслуживания по свидетельству №1088609 зарегистрирован с включение слов «EASY» и «ENGLISH» в качестве неохраняемых элементов;

- словесный элемент «EASYENGLISH» заявляемого на регистрацию обозначения, не является сходным до степени смешения со словесным элементом «EASY ENGLISH», противопоставленного знака обслуживания №1088609, по графическому критерию, за счет выполнения словесного элемента одним словом, буквами белого цвета на черном фоне с широкими штрихами, рубленным оригинальным шрифтом без засечек, с меньшим интервалом между буквами;

- словесный элемент «EASYENGLISH» заявляемого на регистрацию обозначения, не является сходным до степени смешения со словесным элементом «EASY ENGLISH», противопоставленного знака обслуживания №1088609, по смысловому критерию, за счет отсутствия семантического значения в слове «EASYENGLISH» и наличия в словосочетании «EASY ENGLISH» устойчивого семантического значения, указывающего на легкость изучения английского языка;

- изобразительные элементы заявляемого обозначения № 2023795292, не являются сходными до степени смешения с изобразительными элементами, противопоставленного знака обслуживания №1088609, за счет различия смысловых значений, заложенных в сравниваемых изобразительных элементах (прямоугольные фигуры со словами внутри и кисть руки человека, пальцы которой совершают щелчок), а также их очевидного различия в исполнении по внешнему виду, цвету, форме и характеру изображений;

- в определении Верховного Суда Российской Федерации от 12.12.2014 г. № 301 - ЭС14 – 1129 указано, что неохраняемый элемент товарного знака не может явиться основанием, определяющим наличие или отсутствие сходства до степени смешения товарного знака и обуславливать угрозу их смешения потребителями;

- неохраняемый словесный элемент «EASY ENGLISH», противопоставленного знака обслуживания №1088609, не является основанием, определяющим наличие сходства до степени смешения указанного товарного знака с заявляемым по заявке №2023795292 обозначением, а следовательно, сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения, обеспечивая невозможность применения положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса как основания для отказа в регистрации заявляемого обозначения по заявке №2023795292 в качестве знака обслуживания, в отношении услуг 41 класса МКТУ.

На основании изложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 16.12.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023795292 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 41 класса МКТУ.

С возражением представлены следующие материалы:

1. Перевод слова «EASY» (Интернет переводчик Google);
2. Информация о семантическом значении слова «Простой» (Толковый словарь Ожегова, доступ – Словари и энциклопедии на Академики);
3. Перевод слова «ENGLISH» (Интернет переводчик Google);
4. Информация о семантическом значении слова «Английский» (Толковый словарь Ожегова, доступ – Словари и энциклопедии на Академики);
5. Информация о семантическом значении слова «Языковая» (Толковый словарь Ушакова, доступ – Карта слов);
6. Информация о семантическом значении слова «школа» (Толковый словарь Ушакова, доступ – Словари и энциклопедии на Академики).

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 26.05.2025, заявителю на основании пункта 45 Правил ППС было указано на выявленное несоответствие заявленного обозначения пункту 1 (3) статьи 1483 Кодекса. Коллегией приобщены в материалы дела источники, а именно распечатки с сайтов:

7. <https://context.reverso.net/перевод/английский-русский/easy+English>;
8. <https://wooordhunt.ru/word/easy> английский;
9. <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/easy> английский;
10. <https://www.linguee.ru/русский-английский/search?source=английский&query=easy+english>.

В ответ на новые мотивы коллегии заявитель отметил следующее:

- перечисленные веб-сайты (Reverso, WoordHunt, Lingvo Live и Linguee) являются онлайн-словарями, пользующимися популярностью у интернет-пользователей, в которых имеется возможность перевода английских слов на русский язык и не вызывают сомнений в качестве перевода;

- в указанных интернет-источниках приводится перевод словесного элемента «EASY ENGLISH» с английского на русский язык. При этом, заявитель отмечает на то, что перевод осуществлялся двух отдельных слов «EASY» и «ENGLISH»;

- при этом заявитель отмечает, что словесный элемент заявляемого обозначения расположен в одну строчку и представляет собой одно фантазийное слово «EASYENGLISH» (транслитерация «ИЗИЕНГЛИШ»), не имеющее перевода на

русский язык и выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами английского алфавита одинакового размера и с одинаковым расстоянием между ними на протяжении всего элемента, обеспечивая его безусловное восприятие как одного слова;

- отсутствие перевода с английского языка на русский язык словесного элемента «EASYENGLISH» подтверждается при попытке его перевода в любом из онлайн-переводчиков, в том числе, в тех, которые приводит коллегия в приложении к протоколу заседания от 26.05.2025, а именно на веб-сайтах Reverso, WoordHunt, Lingvo Live и Linguee. В качестве доказательства в приложениях 2-5 заявитель приводит скриншоты веб-сайтов, в которых сделан запрос перевода словесного элемента «EASYENGLISH» с английского языка на русский язык. По указанному запросу ни на одном из веб-сайтов перевод словесного элемента «EASYENGLISH» на русский язык не выполнен. На основании чего следует, что словесный элемент «EASYENGLISH» не является описательным для заявляемых услуг и не может их характеризовать, поскольку не указывает на их вид, качество, количество, свойство или назначение;

- заявитель отмечает, что обозначение заявляется для широкого перечня услуг 41 класса, которые могут быть не связаны с английским языком.

С дополнением представлены следующие материалы:

11. Информация в свободной энциклопедии «Википедия» о интернет-сайте Reverso;

12. Запрос перевода словесного элемента «EASYENGLISH» на официальном веб-сайте онлайн-переводчика Reverso;

13. Запрос перевода словесного элемента «EASYENGLISH» на официальном веб-сайте онлайн-переводчика WoordHunt;

14. Запрос перевода словесного элемента «EASYENGLISH» на официальном веб-сайте онлайн-переводчика Lingvo Live;

15. Запрос перевода словесного элемента «EASYENGLISH» на официальном веб-сайте онлайн-переводчика Linguee.

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

С учетом даты (06.10.2023) поступления заявки № 2023795292 на регистрацию товарного знака 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572 (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.

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 том числе, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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.

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 учётом 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).



Обозначение «» по заявке № 2023795292 включает в свой состав словесные элементы «EASYENGLISH» и «ЯЗЫКОВАЯ СТУДИЯ», выполненные буквами английского и русского алфавитов. Словесный элемент «ЯЗЫКОВАЯ СТУДИЯ» расположен в изобразительном элементе, выполненном в виде синего прямоугольника со скругленными углами. Обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: черный, белый, синий. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается для услуг 41 класса МКТУ, перечисленных в заявке.

Наиболее значимыми элементами заявленного комбинированного обозначения являются слова «EASYENGLISH» и «ЯЗЫКОВАЯ СТУДИЯ», обеспечивающие восприятие обозначения и его запоминание потребителями, а также обуславливающие отличительную функцию обозначения в целом. Изобразительные

элементы в виде синего прямоугольника, и черного фона служат фоном для размещения указанных словесных элементов.

Элемент «ЯЗЫКОВАЯ СТУДИЯ» является неохраняемым, поскольку в отношении услуг 41 класса МКТУ, связанных с образовательной деятельностью, указывает на их вид и назначение. Этот вывод не оспаривается заявителем, который сам указал данный элемент как неохраняемый при подаче заявки.

В рамках применения положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрации обозначения по заявке № 2023795292 в качестве товарного знака в отношении испрашиваемых товаров, согласно оспариваемому решению, противопоставлялось обозначение по заявке № 2023790598. Вместе с тем по этой заявке 06.11.2024 принято



решение о регистрации товарного знака « _____ », выдано свидетельство № 1088609, в связи с этим противопоставление учитывается в объеме предоставленной правовой охраны.

Заявитель обратил внимание на то, что противопоставленное обозначение зарегистрировано в качестве товарного знака с указанием элементов «EASY ENGLISH» в качестве неохраняемых. Таким образом, словесный элемент, присутствие которого послужило основанием для противопоставления, не охраняется, вследствие чего отсутствует нарушение исключительных прав правообладателя противопоставленного товарного знака. В соответствии с пунктом 162 постановления пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10, сходство обозначений может быть установлено только на основании совпадения сильных охраняемых элементов. Следовательно, противопоставление может быть снято.

Вместе с тем слово «EASYENGLISH» образовано путем соединения двух значимых английских слов, где «EASY» переводится как «ЛЕГКИЙ, ПРОСТОЙ», «ENGLISH» _____ как «АНГЛИЙСКИЙ», _____ см. <https://context.reverso.net/перевод/английский-русский/easy+English;>

<https://wooordhunt.ru/word/easy> английский; <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/easy> английский; <https://www.linguee.ru/русский-английский/search?source=английский&query=easy+english>), в целом указывает на вид, назначение заявленных услуг, не обладает различительной способностью в отношении услуг 41 класса МКТУ, в связи с чем является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Довод заявителя о том, что обозначение «EASYENGLISH» воспринимается как единое фантазийное слово, не может быть принят во внимание, поскольку соединение известных слов английского языка «EASY» и «ENGLISH», хорошо знакомых российскому потребителю, не исключает их восприятия как сочетания самостоятельных элементов и, следовательно, не делает обозначение фантазийным.

Коллегия отмечает, что элемент «ЯЗЫКОВАЯ СТУДИЯ» усиливает описательный характер всего обозначения, поскольку прямо указывает на сферу деятельности - обучение иностранным языкам. Учитывая наличие других элементов в заявленном обозначении, иная семантика не формируется, поскольку все элементы обозначения взаимно усиливают его смысл, связанный с образовательными услугами.

Как отмечено в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 28.06.2023 по делу № СИП-985/2022: «Те или иные элементы (в том числе слова) признаются сильными или слабыми не абстрактно. Сила элемента устанавливается: 1) в конкретном обозначении и по отношению к конкретным иным элементам этого знака; 2) применительно к конкретным товарам (например, с точки зрения описательности или с точки зрения того, является ли использование элемента обычным в отношении конкретных товаров); 3) исходя из восприятия конкретного обозначения в целом адресной группой потребителей. Аналогичный подход отражен в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.06.2022 по делу № СИП-661/2021».

Для всех заявленных услуг «академии [обучение]; обучение; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досуга; 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 развлекательных мероприятий; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; перевод устный; переподготовка профессиональная; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление информации в области образования; предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; предоставление незагружаемых фильмов через сервисы "видео по запросу"; предоставление обучения и образовательного экзамена для целей сертификации; предоставление онлайн-изображений, не загружаемых; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; проведение экзаменов; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; субтитрование; субтитрование; тьюторинг; услуги образовательные; услуги образовательные, предоставляемые помощниками по особым потребностям; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги переводчиков; услуги репетиторов [обучение]; учреждения образовательные дошкольные» 41 класса МКТУ слово «EASYENGLISH» («легкий английский») воспринимается потребителями описательным, указывающим на вид и назначение услуг, не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, обозначение «EASYENGLISH» не обладает различительной способностью в отношении заявленных услуг 41 класса МКТУ и носит описательный характер, что соответствует основаниям отказа в регистрации, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

В связи с изложенным, поскольку доминирующее положение в заявленном обозначении занимают неохранные элементы «EASYENGLISH» и «ЯЗЫКОВАЯ СТУДИЯ», а изобразительный элемент носит вспомогательный характер, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в

отношении заявленных услуг 41 класса МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.04.2025, изменить решение Роспатента от 16.12.2024 и отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023795292 с учетом дополнительных оснований.