

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

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 поступившее 03.09.2018 возражение Индивидуального предпринимателя Мустафаевой С.А. (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017723778, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2017723778 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 14.06.2017 испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение



состоит из словесного элемента «**LOVE ENGLISH CLUB**», выполненного буквами латинского алфавита и расположенного на фоне ленты белого цвета, опоясывающей стилизованный земной шар по экватору.

Роспатентом было принято решение от 26.06.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех услуг 41 класса МКТУ на основании его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что



заявленное обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированными на имя другого лица и имеющими более ранний приоритет



товарными знаками по свидетельствам №№218168 и 213633

[1-2] в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ,



а также со знаком по международной регистрации №1184218 [3] с более ранней датой конвенционного приоритета, правовая охрана которому была предоставлена на территории Российской Федерации на имя иного лица в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- противопоставленные экспертизой знаки и заявленное обозначение не являются сходными до степени смешения ни фонетически, ни семантически, ни графически;

- словесный элемент заявленного обозначения переводится как «ЛЮБИТЕ АНГЛИЙСКИЙ КЛУБ», противопоставленные знаки содержат словесный элемент «ENGLISH CLUB»/«АНГЛИЙСКИЙ КЛУБ», которые отличаются между собой фонетически и семантически;

- общее зрительное впечатление, создаваемое сравниваемыми обозначениями, различное за счет наличия в них разных изобразительных элементов, а также разной цветовой гаммой;

- противопоставленные знаки не используются для тех же услуг, что у заявителя.

С учетом изложенного в возражении заявителем выражена просьба зарегистрировать товарный знак по заявке №2017723778 в отношении всех услуг 41 класса МКТУ, указанных в заявке.

Изучив материалы дела, коллегия сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты (14.06.2017) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (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.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений; 5) сочетание цветов и тонов.

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, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное комбинированное обозначение  состоит из словесного элемента «**LOVE ENGLISH CLUB**», размещенного на фоне стилизованного изображения земного шара и доминирующего в обозначении, так как он занимает центральное положение и запоминается легче, чем изобразительный элемент в виде земного шара, который обладает слабой различительной способностью в силу частого использования в товарных знаках разных лиц.

В качестве основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017723778 в заключении по результатам экспертизы указано его несоответствие требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду сходства до степени смешения заявленного обозначения со знаками [1-3] в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ.



Товарные знаки [1-2] представляют собой комбинированные обозначения, состоящие из стилизованных изображений мужчины в цилиндре и тростью в руке и словесных элементов «**ENGLISH CLUB/АНГЛИЙСКИЙ КЛУБ**», расположенных в нижней части знака. Знакам предоставлена правовая охрана, в частности, в отношении услуг 41 класса МКТУ - физическое воспитание; производство и прокат мультимедиа, анимации, компьютерной графики; услуги по аудио и видеозаписи; прокат аудиозаписей и видеозаписей; прокат кино, фото и видеоаппаратуры; прокат спортивного инвентаря; организация спортивных мероприятий; издание пособий на оптических дисках.



Знак [3] состоит из прямоугольника со скругленными углами, разделенного на две части, в верхней из которых расположен словесный элемент «**ENGLISH CLUB**», в нижней – буквы **TV**.

Знаку предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении следующих услуг 41 класса МКТУ – "Services d'éducation en matière d'enseignement des langues étrangères; services d'enseignement des langues étrangères; écoles maternelles; organisation de spectacles (services d'imprésarios); organisation de bals; organisation d'expositions à des fins culturelles ou éducatives; organisation de concours (éducation en matière d'enseignement des langues étrangères ou divertissement); organisation et réalisation de congrès; organisation et animation de concours de beauté; organisation et réalisation de conférences; organisation et réalisation d'ateliers de formation; organisation de loteries; attractions; divertissements; exploitation de salles de jeux; cours par correspondance; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; informations en matière de loisirs; informations en matière de divertissement; music-hall; formation pratique (démonstration); services d'instruction en matière d'enseignement des langues étrangères; mise à disposition d'installations de loisirs;

orientation professionnelle (conseils en matière d'éducation ou de formation); pensionnats; services de discothèques; planification deréceptions (divertissement); réservation de places de spectacles; représentation de spectacles en direct; services d'artistes de spectacles; production de spectacles; productions théâtrales/ Образовательные услуги, связанные с преподаванием иностранных языков; услуги по обучению иностранному языку, детские сады, организация шоу (услуги импресарио); организация балов; организация выставок, культурные или образовательные цели; организация конкурсов (обучение иностранным языкам или развлечения), организация и проведение конгрессов, организация и проведение конкурсов красоты, организация и проведение конференций, организация и проведение обучающих семинаров, организация лотерей; аттракционы; развлечения; эксплуатация игровых комнат; заочные курсы; азартные игры, предоставляемые онлайн из компьютерной сети; отдых; информация в области развлечений; мюзик-холлы; практическое обучение (демонстрация), учебные услуги в области преподавания иностранных языков; обеспечение досуга, профориентация (консультации по образованию или обучению); школы-интернаты, услуги дискотек, планирование приемов (развлечения), бронирование билетов на шоу; живые выступления; услуги театральных артистов; организация шоу; производство театральных спектаклей".

Услуги 41 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака (академии [обучение]; информация по вопросам воспитания и образования; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; проведение экзаменов; услуги образовательно-воспитательные; услуги переводчиков; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги устных переводчиков; услуги школ [образование]; учреждения дошкольные [воспитание] однородны части услуг 41 класса МКТУ, для которых зарегистрированы знаки [1-2] (физическое воспитание), и части услуг 41 класса МКТУ, для которых охраняется знак [3] (образовательные услуги, связанные с преподаванием иностранных языков; услуги по обучению

иностранным языку, детские сады, организация выставок с культурными или образовательными целями; организация конкурсов (обучение иностранным языкам или развлечения), организация и проведение конгрессов, организация и проведение конференций, организация и проведение обучающих семинаров, заочные курсы; практическое обучение (демонстрация), учебные услуги в области преподавания иностранных языков; профориентация (консультации по образованию или обучению); школы-интернаты) поскольку они либо совпадают по виду, либо относятся к одной родовой группе услуг (образовательно-воспитательные услуги, организация конкурсов), имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия их реализации.

Сравнительный анализ на тождество и сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-3] показал следующее.

Сопоставляемые обозначения являются сходными в целом за счет фонетического и семантического сходства входящих в них словесных элементов, что обусловлено полным фонетическим вхождением в заявленное обозначение словесных элементов «**ENGLISH CLUB/АНГЛИЙСКИЙ КЛУБ**», выполняющих в противопоставленных знаках основную индивидуализирующую функцию.

При этом следует отметить, что, несмотря на наличие в заявлении обозначении словесного элемента «**LOVE**» (в переводе с английского любить), основное логическое ударение в словесном обозначении «**LOVE ENGLISH CLUB**» падает на словесный элемент «**ENGLISH CLUB**», который является устойчивым словосочетанием и является решающим при определении смыслового значения заявленного обозначения. В переводе с английского языка «**ENGLISH CLUB**» означает «английский клуб», то есть мужской клуб по типу английских, который объединял представителей высшего дворянства, обычно для отдыха, развлечений, политических и философских споров, литературных чтений, музыкальных и танцевальных вечеров (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Словарь забытых и трудных слов из произведений русской литературы XVIII-XIX веков» – <http://dic.academic.ru>). В связи с указанным словесный элемент

«LOVE» заявленного обозначения не оказывает существенного влияния на вывод о семантическом сходстве обозначений.

В связи с указанным коллегия пришла к выводу о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения, так как они ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на некоторые отличия.

С учетом установленного сходства обозначений существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о том, что источником происхождения сравниваемых услуг является одно и то же лицо и, следовательно, высока вероятность смешения их в гражданском обороте при маркировке сопоставляемыми обозначениями.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение противоречит требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.09.2018, оставить в силе решение Роспатента от 26.06.2018.