


ЗАКЛЮЧЕНИЕ **по результатам рассмотрения возражения**

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 05.04.2017 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение, поданное компанией «И-Эл-Эс Эдьюкейшенл Сервисиз, Инк.», Соединенные Штаты Америки (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 582434, при этом установлено следующее.



Оспариваемый комбинированный товарный знак  по заявке № 2014717644 с приоритетом от 28.05.2014 зарегистрирован 29.07.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 582434 на имя Частного образовательного учреждения дополнительного образования «Европейская языковая школа», г. Белгород (далее – правообладатель) в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании: «фиолетовый, голубой, белый». Словесный элемент «European language school» является неохраняемым. Срок действия регистрации – до 28.05.2024.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак представляет собой стилизованное изображение трех книг в виде прямоугольников, на фоне которых расположена аббревиатура «ELS». Под изобразительным элементом расположен словесный элемент «European language

school» (перевод с английского языка на русский язык – Европейская языковая школа).


В поступившем 05.04.2017 возражении выражено мнение о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех услуг 41 класса МКТУ.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 582434 (1) сходен до степени смешения с действующими на территории Российской Федерации знаками:



по международной регистрации № 1067834, приоритет от 22.01.2011 (2), «ELS» по международной регистрации № 1069322, приоритет от

10.02.2011 (3),  **ELS Language Centers** по свидетельству № 162201, приоритет от 25.01.1996 (срок действия регистрации продлен до 25.01.2026), словесный элемент «Language Centers» является неохраняемым) (4), права на которые возникли ранее у лица, подавшего возражение, в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ;

- лицо, подавшее возражение, является известной компанией, занимающейся образовательными услугами, организацией обучения английскому языку, включая курсы английского языка. Охрана всех противопоставленных знаков (2-4) распространяется на услуги 41 класса, связанные с образованием и изучением языков;

- информация о деятельности лица, подавшего возражение, в частности, размещена на сайтах сети Интернет (<https://www.els.edu/ru>, <https://www.els.edu/ru/programma-obucheniya-anglivskomu-yazyku/yunosheskiy-lager>, <http://www.studyusa.ru/ru/els-shkola-angliyskogo-yazyka>), а именно, «школа английского языка ELS более чем 50 лет предлагает программы обучения английскому для достижения своих целей по английскому языку, располагает 12 уровнями обучения, передовыми центрами компьютерных технологий, комплексными услугами по тестированию и поступлению в университеты и т.д.»;

- оспариваемый товарный знак (1) непосредственно затрагивает права и законные интересы лица, подавшего возражение, так как ассоциируется с серией товарных знаков (2-4) с общим элементом «ELS» и с услугами и высокой репутацией лица, подавшего возражение, что свидетельствует о его заинтересованности в подаче настоящего возражения;
- фонетическое сходство вызвано совпадением словесного элемента «ELS», входящим в оспариваемый товарный знак (1) и противопоставленные товарные знаки (2-4). Семантическое сходство заключается в подобии заложенных в обозначении «ELS» понятий и идей, указывающих на образовательные услуги, а именно изучение иностранных языков: в противопоставленных товарных знаках (2-4) - это сокращение от «Educational Language Services» - в переводе с английского языка на русский язык - «образовательные услуги в области языков», а в оспариваемом товарном знаке (1) - сокращение от «european language school» - в переводе с английского языка на русский язык - «европейская языковая школа»;
- однородность услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне оспариваемого товарного знака (1) и противопоставленных товарных знаков (2-4), обусловлена совпадением рода (вида) услуг (услуги в области образования, обучения, воспитания), их общим назначением, а также одним и тем же кругом потребителей;
- поскольку оспариваемый товарный знак (1) и противопоставленные товарные знаки (2-4) обладают высокой степенью сходства, необходимо шире рассматривать однородность услуг 41 класса МКТУ;
- у потребителей с большой долей вероятности возникнет представление о том, что лицо, оказывающее услуги по изучению языков и обучению языкам с использованием обозначения «ELS» и лицо, подавшее возражение, - одно и то же лицо.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 582434 (1) полностью.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы (копии):

- распечатки с сайтов сети Интернет – (5);

- сведения об оспариваемом товарном знаке (1) и противопоставленных знаках (2-4) - (6).

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим 05.04.2017 возражением, представил отзыв, мотивы которого сведены к следующему:

- оказываемые правообладателем и лицом, подавшим возражение, услуги являются разными по виду, свойствам, назначению и кругу потребителей, то есть являются неоднородными;

- оспариваемый товарный знак (1) зарегистрирован в отношении услуг 41 класса МКТУ «воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий», в то время как противопоставленные товарные знаки (2-4) охраняются в отношении услуг 41 класса МКТУ «организация обучения английскому языку, включая организацию курсов английского языка; образование, а именно предоставление советов и помощи студентам при планировании, подаче заявления и подготовке к получению дальнейшего образования»;

- правообладателем приведена выдержка из толкового словаря Ефремовой в отношении толкования понятия «воспитание», отмечено, что под услугой 41 класса МКТУ «обеспечение учебного процесса» следует понимать совокупность дидактических средств, позволяющих преподавателю организовать свою педагогическую деятельность. Кроме того, услуги 41 класса МКТУ «развлечения» и «организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий» не связаны с образованием и обучением;

- услуги 41 класса МКТУ в части воспитания, развлечений, организации спортивных и культурно-просветительных мероприятий лицом, подавшим возражение, не оказываются;

- услуги лица, подавшего возражение, заключаются только в обучении английскому языку, включая организацию курсов английского языка на территории других стран (США, Канада, Австралия, Китай, Индия, Малайзия), где открыты языковые школы английского языка, летние юношеские лагеря, лагеря для подростков. На территории Российской Федерации нет ни одной такой школы;

- услуги правообладателя включают в себя, в том числе: обучение различным иностранным языкам, а именно: немецкому, французскому, английскому, итальянскому, испанскому, китайскому, японскому, арабскому;
- услуги оказываются правообладателем только на территории Российской Федерации (есть открытые школы в Белгороде, Курске, Москве, Санкт-Петербурге) по оригинальной, разработанной им методике. За рубежом филиалов и (или) представительств не имеется;
- расшифровка аббревиатуры «ELS» у лица, подавшего возражение, и правообладателя является различной;
- правообладатель не является конкурентом лица, подавшего возражение, поскольку оказываемые ими услуги имеют общее соприкосновение только в части обучения английскому языку, разными являются методы и методики обучения, а также места оказания услуг;
- оспариваемый товарный знак (1) не является сходным до степени смешения с противопоставленными знаками (2-4) лица, подавшего возражение, в том числе исходя из общего впечатления оспариваемого знака (1), формируемого с учетом неохраемого элемента «European Language School»;
- словесный элемент «ELS» в противопоставленных знаках (2-4) не является доминирующим, его написание существенно отличается от написания элемента «ELS» в оспариваемом товарном знаке (1), при этом они визуальнo не воспринимаются тождественными или сходными до степени смешения;
- расшифровка элемента «ELS» в противопоставленных знаках (2-4) означает «Educational Language Services» (образовательные услуги в области языков), что не является тождественным словосочетанию «European Language School» (Европейская языковая школа) оспариваемого товарного знака (1). Сама же по себе аббревиатура «ELS» не имеет семантического (смыслового) значения, что не позволяет провести сравнение сопоставляемых товарных знаков (1) и (2-4) по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- копия свидетельства о государственной регистрации правообладателя - (7);
- копия протокола о назначении генерального директора - (8);

- копии сертификатов - (9).

Уведомленные надлежащим образом, лицо, подавшее возражение, и правообладатель на заседании коллегии, отсутствовали.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. При анализе возражения коллегией оценивалась заинтересованность лица, подавшего возражение, в его подаче. Предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку (1) затрагивает интересы лица, подавшего возражение, по осуществлению хозяйственной деятельности под своими знаками (2-4). При этом лицо, подавшее возражение, осуществляет свою деятельность в той области, к которой относятся, в частности, оспариваемые услуги 41 класса МКТУ. Таким образом, лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче настоящего возражения.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (28.05.2014) приоритета оспариваемого товарного знака (1), 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 (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 требованиями пункта 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.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;

- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.


При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

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



Оспариваемый товарный знак  по свидетельству № 582434 (1) с приоритетом от 28.05.2014 представляет собой комбинированное обозначение из вертикально расположенных прямоугольников, на фоне которых выполнен элемент «ELS». Под изобразительными элементами расположен словесный элемент «European language school», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и являющийся неохраняемым элементом. Знак (1) зарегистрирован в отношении услуг 41 класса МКТУ «воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий» в цветовом сочетании: «фиолетовый, голубой, белый». Срок действия регистрации – до 28.05.2024.

Элемент «ELS» в оспариваемом товарном знаке (1) легко визуализируется и обладает словесным характером. При этом элемент «ELS» занимает доминирующее положение в товарном знаке (1) и является наиболее значимым элементом.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака (1) требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.



Противопоставленный в возражении знак по международной регистрации № 1067834, приоритет от 22.01.2011 (2) представляет собой комбинированное обозначение – стилизованное изображение земного шара и расположенного справа от него словесного элемента «ELS», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена знаку (2) на территории Российской Федерации в отношении услуг 41 класса МКТУ «services d'enseignement de l'anglais» («обучение английскому языку»).

Противопоставленный в возражении знак «ELS» по международной регистрации № 1069322, приоритет от 10.02.2011 (3) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена знаку (3) на территории Российской Федерации в отношении услуг 41 класса МКТУ «enseignement, à savoir offre de cours d'anglais; enseignement, à savoir orientation et assistance pour étudiants en matière de postulation et de préparation à une éducation complémentaire, ainsi que de planification de cette dernière; prestations de conseils portant sur les études supérieures, à savoir aide aux étudiants pour le choix d'un collège ou d'une université et pour effectuer les démarches d'inscription» («образование, а именно, предоставление курсов английского языка; образование, а именно, консультирование и оказание помощи студентам при планировании, применении и подготовке к дальнейшему образованию; консультационные услуги, связанные с высшим образованием, а именно, помощь студентам в выборе университета или колледжа и завершение процедуры регистрации»).



ELS Language Centers

Противопоставленный в возражении знак по свидетельству № 162201, приоритет от 25.01.1996 (срок действия регистрации

продлен до 25.01.2026) (4) является комбинированным, состоит из стилизованного изображения земного шара и расположенных справа от него элементов «ELS Language Centers», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в одну строку. Словесный элемент «Language Centers» является неохраняемым. Правовая охрана товарного знака (4) действует на территории Российской Федерации в отношении услуг 41 класса МКТУ «организация обучения английскому языку, включая организацию курсов английского языка».

Противопоставленные знаки (2-4), принадлежащие лицу, подавшему возражение, образуют серию знаков, объединенную сильным элементом «ELS», несущим основную индивидуализирующую нагрузку в знаках (2-4).

Сопоставительный анализ сравниваемых товарных знаков (1) и (2-4) на тождество и сходство показал следующее.

Сопоставительный анализ по фонетическому критерию сходства словесных обозначений показал, что сравниваемые знаки (1) и (2-4) содержат фонетически тождественный словесный элемент «ELS». При этом знак (3) фонетически полностью входит в оспариваемый товарный знак (1).

Как следует из возражения и отзыва, правообладатель и лицо, подавшее возражение, указывают семантику элементов «ELS» как: сокращение от «Educational Language Services» - в переводе с английского языка на русский язык - «образовательные услуги в области языков» (противопоставленные товарные знаки (2-4)), сокращение от «european language school» - в переводе с английского языка на русский язык - «европейская языковая школа» (оспариваемый товарный знак (1)). С учетом упомянутых сторонами смысловых значений, которые, по их мнению, заложены в словесный элемент «ELS», сравнительный анализ по семантическому фактору сходства словесных обозначений оспариваемого товарного знака (1) и противопоставленных товарных знаков (2-4) показал, что они несут близкую смысловую нагрузку: обучение иностранным языкам. Вместе с тем, в общедоступных словарях и справочниках коллегией не выявлено лексическое значение словесного элемента «ELS», входящего в состав сравниваемых знаков (1) и (2-4). С учетом изложенного коллегией считается, что семантический критерий сходства словесных обозначений не может быть положен в основу вывода о сходстве/несходстве сопоставляемых знаков.

Визуально сравниваемые знаки (1) и (2-4) близки за счет использования при написании словесного элемента «ELS» заглавных букв латинского алфавита.

Таким образом, сравниваемые знаки (1) и (2-4) ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия, то есть являются сходными.

Сравнение перечней услуг 41 класса МКТУ с целью определения их однородности показало следующее.

Услуги 41 класса МКТУ «воспитание; обеспечение учебного процесса» товарного знака (1) являются однородными услугам 41 класса МКТУ, указанным в перечнях противопоставленных знаков (2-4), связанных с образованием и обучением (в том числе, английскому языку), поскольку они относятся к одному роду (виду) [«услуги воспитательно-образовательные»], имеют одинаковое назначение (обучение, образование) и круг потребителей (люди, желающие обучиться иностранным языкам), направлены на достижение одних и тех же целей. Указанное обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих услуг одному производителю и свидетельствует об их однородности.

Услуги 41 класса МКТУ «развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий» оспариваемого товарного знака (1) не являются однородными услугам 41 класса МКТУ, указанным в перечнях противопоставленных знаков (2-4), поскольку они относятся к другому роду (виду) [«услуги по организации культурно-развлекательных мероприятий», «организация спортивных мероприятий», «услуги в области культурно-просветительской деятельности»], имеют иное назначение (развлечения, спорт и т.д.) и направлены на достижение иных целей.

Таким образом, коллегия считает доказанными доводы возражения в части несоответствия произведенной регистрации товарного знака (1) требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении части испрашиваемых услуг 41 класса МКТУ «воспитание; обеспечение учебного процесса».

Информация о деятельности правообладателя не опровергает «старшее» право лица, подавшего возражение, на сходные знаки (2-4), правовая охрана которым предоставлена на территории Российской Федерации в отношении однородных

услуг. Информация о деятельности лица, подавшего возражение, размещена на русскоязычных сайтах сети Интернет (5) и доступна для российского потребителя.

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

удовлетворить возражение, поступившее 05.04.2017, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 582434 недействительным частично, а именно, в отношении услуг 41 класса МКТУ «воспитание; обеспечение учебного процесса».