

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 07.08.2015 возражение Наумова О.Г., Украина (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1184218 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 1184218 с конвенционным приоритетом от 14.05.2013 была произведена на имя заявителя в отношении услуг 38 и 41 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации № 1184218 представляет собой



комбинированное обозначение со словесным элементом «English Club» и аббревиатурой «TV», выполненными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 19.06.2015 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1184218. Данное решение было принято после направления заявителю уведомления о предварительном отказе от 14.11.2014, на которое им не был представлен какой-либо отзыв.

Отказ в предоставлении правовой охраны рассматриваемому знаку был мотивирован по результатам экспертизы этого знака его несоответствием требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса, так как словесный элемент «English

Club» способен ввести в заблуждение потребителя относительно места нахождения заявителя, поскольку он находится не в Англии, а на Украине, а также сходством знака до степени смешения в отношении однородных услуг 38 и 41 классов МКТУ с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве товарного знака на имя другого лица по заявке № 2013715843, и с товарным знаком по свидетельству № 218168, охраняемым на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

При этом в уведомлении о предварительном отказе аббревиатура «TV» была указана в качестве неохраняемого элемента на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 07.08.2015 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 19.06.2015.

Доводы возражения сводятся к тому, что у рассматриваемого знака отсутствует способность ввести в заблуждение потребителя относительно места нахождения заявителя, так как входящий в него словесный элемент «English Club» по замыслу заявителя используется в значении «клуб английского языка». Отмечено, что рассматриваемый знак используется заявителем в качестве логотипа для созданного им интерактивного проекта – цикла образовательных передач по изучению английского языка, транслируемых по телеканалам и через интернет-телевидение и получивших известность среди европейских и российских потребителей.

В возражении также указано, что противопоставленное обозначение по заявке № 2013715843 уже не препятствует предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку ввиду принятия Роспатентом по данной заявке решения об отказе в государственной регистрации товарного знака, а противопоставленный товарный знак по свидетельству № 218168 не является сходным с рассматриваемым знаком, так как они производят разное общее зрительное впечатление, обусловленное разным цветовым и шрифтовым исполнением, разной внешней формой и разным смысловым значением изобразительных элементов.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «English Club TV» по международной регистрации № 1184218 в отношении всех приведенных в данной международной регистрации знака услуг.

К возражению были приложены копии документов, содержащих сведения об использовании заявителем рассматриваемого знака [1].

На заседании коллегии, состоявшемся 05.04.2016, заявитель представил ходатайство об ограничении перечня услуг 41 класса МКТУ, для которого испрашивается предоставление правовой охраны рассматриваемому знаку на территории Российской Федерации, в частности, скорректировал наименования услуг, относящихся к образовательной деятельности, как услуги, связанные с обучением иностранным языкам, а именно: «services d'éducation en matière d'enseignement des langues étrangères; services d'enseignement des langues étrangères; organisation de concours (éducation en matière d'enseignement des langues étrangères ou divertissement); services d'instruction en matière d'enseignement des langues étrangères», и исключил из соответствующего перечня услуги, относящиеся к спорту и физическому воспитанию (далее – ограничение заявителем перечня услуг 41 класса МКТУ).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (14.05.2013) правовая база для оценки охраноспособности рассматриваемого знака на территории Российской Федерации включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 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 и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров и указание свойств товаров.

В соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной.

В соответствии с абзацем 1 и 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 пунктом 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 пунктом 14.4.2.4 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, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 настоящих 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 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их

назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Рассматриваемый знак по международной регистрации № 1184218 с конвенционным приоритетом от 14.05.2013 представляет собой комбинированное



обозначение , в котором доминирует выполненный буквами латинского алфавита словесный элемент «English Club», так как он занимает центральное положение и большую часть пространства, запоминается легче, чем графические элементы, а сочетание латинских букв «TV» является аббревиатурой, не способной индивидуализировать соответствующие услуги, поскольку характеризует эти услуги. Предоставление правовой охраны данному знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении услуг 38 и 41 классов МКТУ с учетом ограничения заявителем перечня услуг 41 класса МКТУ.

При этом словесный элемент «English Club» состоит из слов, грамматически и семантически взаимосвязанных друг с другом, в силу чего является единым словосочетанием с определенным смысловым значением, отличающимся от смысловых значений составляющих его отдельных слов. Так, в переводе с английского языка данное словосочетание означает «английский клуб» (см. <https://translate.google.com>), 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>).

Исходя из этого обстоятельства, словесный элемент «English Club» по отношению к соответствующим услугам несомненно является фантазийным словосочетанием, которое никак не может быть воспринято потребителем в качестве указания на какой-либо географический объект и, следовательно, не способно

вести в заблуждение потребителя относительно места нахождения лица, оказывающего услуги.

Указанное обстоятельство обуславливает вывод об отсутствии каких-либо оснований для признания рассматриваемого знака не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Необходимо также отметить, что словосочетание «English Club» в составе рассматриваемого знака по замыслу заявителя используется, согласно документам [1], в значении «клуб английского языка» для созданного им интерактивного проекта – цикла образовательных передач по изучению английского языка.

Что касается противопоставленного обозначения по заявке № 2013715843, то следует отметить, что по данной заявке Роспатентом было принято решение от 18.02.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака.

В свою очередь, противопоставленный товарный знак по свидетельству № 218168 с приоритетом от 24.04.2000 представляет собой комбинированное



обозначение , в котором доминирует выполненный буквами латинского алфавита словесный элемент «English Club», так как он запоминается легче, чем графические элементы, играющие в данном знаке второстепенную роль, служа лишь иллюстрацией для этого словесного элемента. Указанный товарный знак охраняется в отношении услуг 38 и 41 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ рассматриваемого знака и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 218168 показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу фонетического и семантического тождества доминирующих в них (то есть несущих основную индивидуализирующую нагрузку) словесных элементов «English Club», которые выполнены, к тому же, буквами одного и того же (латинского) алфавита.

Коллегия при сравнительном анализе рассматриваемого знака и противопоставленного товарного знака исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеют именно фонетический и семантический факторы, на основе которых установлено сходство этих знаков. Для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что рассматриваемый знак и противопоставленный товарный знак, несмотря на их отдельные отличия (разное цветовое и шрифтовое исполнение, разная внешняя форма и характер изобразительных элементов), ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Все услуги 38 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны рассматриваемому знаку, и услуги 38 класса МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак, совпадают, соотносятся как род-вид либо относятся к одним и тем же родовым группам (телекоммуникационные услуги, информация в области средств связи и агентства новостей), то есть являются однородными.

Услуги 41 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны рассматриваемому знаку, представляющие собой услуги в сферах физического воспитания и спорта, производства различной мультимедийной, теле-, радио-, кино-, фото- и видеопродукции и проката соответствующего оборудования, издательской деятельности, и услуги 41 класса МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак, совпадают, соотносятся как род-вид либо относятся к одним и тем же соответствующим родовым группам, то есть являются однородными.

В силу указанных выше обстоятельств усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности данных однородных услуг 38 и 41 классов МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному производителю. Следовательно, рассматриваемый знак и противопоставленный товарный знак по

свидетельству № 218168 являются сходными до степени смешения в отношении указанных однородных услуг 38 и 41 классов МКТУ.

Вместе с тем, не являются однородными им приведенные в международной регистрации знака, с учетом упомянутого выше ограничения заявителем перечня услуг, услуги 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», так как данные услуги относятся к совершенно иным родовым группам и иным сферам экономической деятельности (услуги, связанные с обучением иностранным языкам; услуги по организации мероприятий в образовательной и культурной областях; услуги детских учреждений; развлекательные услуги).

Принимая во внимание данное обстоятельство, коллегия не усматривает принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности этих услуг 41 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначен рассматриваемый знак, и соответствующих, неоднородных им, услуг 41 класса МКТУ противопоставленной регистрации товарного знака одному производителю.

Таким образом, не имеется каких-либо оснований для признания рассматриваемого знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса только в отношении данного перечня услуг 41 класса МКТУ.

При этом заявителем не оспаривается указание экспертизой аббревиатуры «TV» как неохраняемого элемента на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.08.2015, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 19.06.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1184218 в отношении 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» с включением в знак сочетания букв «TV» как неохраняемого элемента.