

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 19.04.2021, поданное Басхановым Исламом Висампашевичем, г. Хасавюрт (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019737320 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2019737320 подано на регистрацию 31.07.2019 на имя заявителя в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется словесное обозначение «ENG SCHOOL», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 14.07.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019737320 для всех заявленных услуг 41 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение представляет собой сложносоставное слово «ENG SCHOOL», где «ENG» общепринятое сокращение от English (Английский) см. напр., www.acronymfinder.com/ENG.html)), «SCHOOL» в переводе с английского языка – школа (см. напр., <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/school/>). Учитывая изложенное, заявленное обозначение может быть воспринято как указание на назначение заявленных услуг и в целом не обладает различительной способностью, что препятствует регистрации на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, регистрация заявленного обозначения в отношении услуг, не имеющих отношения к услугам школ, способна ввести потребителя в заблуждение относительно назначения услуг, что препятствует регистрации на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 19.04.2021 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «ENG SCHOOL» не может являться указанием на вид услуг, характеризовать услуги, так как не имеется соответствующего этому искусственно созданному словесному обозначению вида услуг;

- выражение «ENG SCHOOL» является искусственно созданным, и неспособно указывать на какой-либо конкретный вид товара или услуг;

- что касается заявленного перечня услуг 41 класса МКТУ, то заявленное обозначение в целом не способно ассоциироваться с конкретным видом услуг, и соответственно вводить в заблуждение;

- заявленное обозначение выполнено буквами латинского алфавита, а в иностранных языках тем более не имеется такого вида товаров или услуг;

- заявленное обозначение «ENG SCHOOL» не может быть признано описательным, по той причине, что рядовому потребителю смысл обозначения «eng school» вряд ли может быть понятен. Толкование смысла обозначения требует рассуждений, домысливания, которые могут быть различными. Например, можно предположить, что это - английская школа (ENGLAND'S SCHOOL), или школа для инженеров (ENGINEER SCHOOL) или место преподавания английского языка (ENGLISH SCHOOL), или спортивная школа (EmptyNetGoal SCHOOL), или школа журналистики (ElectronicNewsGathering SCHOOL) и т.д. (см. онлайн-словарь <https://translate.academic.ru/>). Английское слово SCHOOL может так же переводиться не только как «школа», но и как «косяк, стая», «толпа», (см. онлайн-словарь <https://translate.academic.ru/>).

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019737320 в отношении всех заявленных услуг 41 класса МКТУ.

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

С учетом даты (31.07.2019) 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 государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1(3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, 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.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, общепринятые наименования.

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

Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением, и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось

потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Согласно подпункту 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.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя учитывается, что 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Заявленное обозначение является словесным «ENG SCHOOL», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на предмет его соответствия требованиям пункта 1 и пункта 3 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Словесный элемент «ENG SCHOOL» представляет собой сложносоставное слово, которое состоит из:

- «ENG» – аббревиатура от слов «English (английский); engineer (инжиниринг); epsilon-negative (эпсилон отрицательные) и т.д.», см. Интернет, <https://www.abbreviationfinder.org/ru>;

- «SCHOOL» - в переводе с английского языка означает «школа», см. Интернет, словари, <https://www.translate.ru/>.

Коллегия отмечает, что словесный элемент «ENG» имеет достаточно много значений, некоторые из них - образовательные термины, другие - медицинские

термины, и даже компьютерные термины, вместе с тем, в совокупности со словом «SCHOOL» заявленное обозначение в отношении услуг 41 класса МКТУ «академии [обучение]; информация по вопросам воспитания и образования; образование религиозное; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; 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]; передача ноу-хау [обучение]; переподготовка профессиональная; проведение экзаменов; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые помощниками по особым потребностям; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги переводчиков; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги устных переводчиков; учреждения дошкольные [воспитание]» будет восприниматься российскими потребителями как «английская школа».

Таким образом, обозначение «ENG SCHOOL» воспринимается, несмотря на слитное написание, как имеющее отношение к деятельности, связанной с преподаванием и изучением английского языка.

В соответствии с изложенным, заявленное обозначение в отношении части заявленных услуг 41 класса МКТУ будет указывать на их вид и назначение, в связи с чем противоречит подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении другой части заявленных услуг 41 класса МКТУ «агентства по предоставлению моделей для художников; аренда комнатных аквариумов; аренда произведений искусства; аренда спортивных площадок; аренда теннисных кортов; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; видеосъемка; воспитание физическое; выпуск

музыкальной продукции; дискотеки; дрессировка животных; дублирование; игры азартные; издание книг; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; кинопрокат; киностудии; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; клубы-кафе ночные [развлечение]; макетирование публикаций, за исключением рекламных; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; написание теле- и киносценариев; обучение айкидо; обучение гимнастике; обучение дзюдо; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досуга; организация и проведение концертов; организация конкурсов красоты; организация костюмированных представлений для развлечений; организация лотерей; организация показов мод в развлекательных целях; организация спектаклей [услуги импресарио]; организация спортивных состязаний; парки аттракционов; перевод с языка жестов; передачи развлекательные телевизионные; передвижные библиотеки; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; предоставление незагружаемых телевизионных программ через сервисы «видео по запросу»; предоставление незагружаемых фильмов через сервисы «видео по запросу»; предоставление полей для гольфа; предоставление спортивного оборудования; предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; представление цирковых спектаклей; представления варьете; представления мюзик-холлов; представления театрализованные; представления театральные; проведение туров с восхождением; проведение фитнес-классов; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеомэгнитофонов; прокат видеофильмов; прокат декораций для шоу-программ; прокат звукозаписей; прокат игрушек; прокат кинематографического оборудования; прокат кинофильмов; прокат оборудования для игр; прокат оборудования стадионов; прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий; прокат радио- и телевизионных приемников; прокат снаряжения для подводного погружения; прокат спортивного оборудования, за исключением

транспортных средств; прокат театральных декораций; радиопередачи развлекательные; развлечение гостей; развлечения; редактирование текстов; садо [обучение японской чайной церемонии]; мероприятий; услуги гидов; услуги диск-жокеев сады зоологические; служба новостей; создание фильмов, за исключением рекламных; составление программ встреч [развлечение]; сочинение музыки; субтитрование; тьюторинг; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги видеомонтажа; услуги звукорежиссеров для мероприятий; услуги игровые, предоставляемые онлайн через компьютерную сеть; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги казино [игры]; услуги каллиграфов; услуги караоке; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги композиторов; услуги культурные, образовательные или развлекательные, предоставляемые художественными галереями; услуги музеев [презентация, выставки]; услуги оркестров; услуги по написанию сценариев, за исключением рекламных; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги проведения квалификационных экзаменов по пилотированию дронов; услуги светотехников для мероприятий; услуги спортивных лагерей; услуги студий записи; фотографирование; фоторепортажи; хронометраж спортивных состязаний; школы-интернаты; шоу-программы», которые не относятся к деятельности в области образования и изучения английского языка, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и назначения услуг, в связи с чем противоречит пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение «ENG SCHOOL» не соответствует требованиям, изложенным в пункте 1 и пункте 3 статьи 1483 Кодекса.

Документов, свидетельствующих о приобретении заявленным обозначением различительной способности до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака, в возражении не представлено.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.04.2021, оставить в силе решение Роспатента от 14.07.2020.