

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 14.04.2024 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Назиповой Фаридой Миннехаевной, Республика Татарстан, Лаишевский р-н, дер. Зимняя Горка (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022777053, при этом установила следующее.

Обозначение «» по заявке №2022777053, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.10.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 41 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 14.12.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака для испрашиваемых 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, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «**Enjoy**» по свидетельству №705608 с приоритетом от 15.06.20218, зарегистрированным на имя Индивидуального предпринимателя Галифанова Руслана Геннадьевича, 119501, Москва, ул. Веерная, 1, к. 5 кв. 77, в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ.

Экспертиза отмечает, что заявитель выражает согласие относительно оснований по пункту 1 статьи 1483 Кодекса, приведенных в уведомлении экспертизы по словесному элементу «English».

Вместе с тем, экспертиза сочла возможным снять основания по пункту 3 статьи 1483 Кодекса с учетом доводов, предоставленных заявителем в ответ на уведомление экспертизы.

В возражении, поступившем 14.04.2024, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 14.12.2023.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- словесный элемент заявленного обозначения «ENJOY YOUR ENGLISH» представляет собой словосочетание, объединенное определенной смысловой нагрузкой, которое переводится на русский язык «НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ВАШИМ АНГЛИЙСКИМ», фокусируясь на личности потенциального потребителя и его ощущениях от собственного уровня владения иностранным языком;

- тогда как противопоставленный товарный знак «Enjoy» по свидетельству №705608 переводится как «наслаждаться»;

- таким образом, сравниваемые обозначения существенно отличаются по семантике;

- заявленное на регистрацию обозначение «ENJOY YOUR ENGLISH» состоит из 3 слов, 5 слогов, 16 букв, а противопоставленный товарный знак «ENJOY» состоит из 1 слова, 2 слогов, 5 букв;

- таким образом, заявленное обозначение не может восприниматься потребителем как сходное до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по фонетическому признаку сходства;

- сравниваемые обозначения отличаются графически, поскольку выполнены различными видами шрифтов и в различной цветовой гамме, кроме того, в заявленном обозначении словесные элементы расположены таким образом, что в целом напоминают улыбающееся лицо;

- исходя из графического исполнения заявленное обозначение также может восприниматься как фантазийное обозначение «ENJOYOUR ENGLISH», которое также существенно отличается от товарного знака «Enjoy» по свидетельству №705608;

- заявителем приведены примеры зарегистрированных на имя различных лиц в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ товарных знаков, включающих слово «Enjoy», в связи с чем, по его мнению, присутствие в составе обозначений этого слова не означает, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 14.12.2023 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении испрашиваемых услуг 41 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие документы:

- скриншоты результатов поискового запроса по словесному элементу «Enjoy» на сайте <https://searchplatform.rospatent.gov.ru/trademarks> (1);

- решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 30.06.2021 по заявке №2019745339 (2).

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

С учетом даты подачи (28.10.2022) заявки №2022777053 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса 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: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

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 учетом 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 №2022777053 представляет собой комбинированное

обозначение «», включающее размещенные на двух строках друг под другом словесные элементы «ENJOY» и «ENGLISH», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита красного и синего цвета. Буква «Y» словесного элемента «ENJOY» является первой буквой слова «YOUR». Между словами «ENJOY» и «ENGLISH» размещена изогнутая линия красного цвета.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивалась для услуг 41 класса МКТУ.

Словесный элемент «English» заявленного обозначения в силу своего перевода и семантического значения («English» в переводе с англ. «английский» — относящийся к Англии, к англичанам или их языку) является элементом,

характеризующим испрашиваемые услуги с точки зрения их назначения, то есть относится к элементам, не обладающим различительной способностью согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса. Данный элемент может быть включен в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента, что заявитель в возражении не оспаривает.

В рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению в отношении услуг 41 класса МКТУ противопоставлен принадлежащий иному лицу словесный товарный знак «**Enjoy**» по свидетельству №705608, выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Анализ соответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса проводится, согласно пункту 44 Правил, с учетом значимости положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В заявленном обозначении, с учетом неохраноспособного характера словесного элемента «ENGLISH», основную индивидуализирующую функцию выполняет доминирующее визуальное слово «ENJOY». Что касается слова «YOUR», то за счет исполнения мелким шрифтом он обладает вторичной индивидуализирующей функцией.

В противопоставленном товарном знаке слово «**Enjoy**» является единственным индивидуализирующим элементом.

Полное вхождение противопоставленного товарного знака в состав заявленного обозначения в качестве основного индивидуализирующего элемента, расположенного в начальной позиции с которой начинается восприятие/прочтение знака, обуславливает вывод о сходстве сравниваемых обозначений в целом, как по фонетическому, так и по семантическому критериям сходства (слово «ENJOY» переводится с английского языка как «наслаждаться», см. Англо-русский словарь Мюллера, <https://translate.academic.ru/enjoy/en/ru/?ysclid=lyngdaj5rk762331331>).

Заявитель обращает внимание на семантический признак сравнения, приводя довод о том, что заявленное обозначение воспринимается как словосочетание «ENJOY YOUR ENGLISH», которое переводится на русский язык как

«НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ВАШИМ АНГЛИЙСКИМ», либо как фантазийное словосочетание «ENJOYOUR ENGLISH».

Однако словесные элементы «ENJOY» и «ENGLISH» за счет графического решения заявленного обозначения, заключающегося в размещении словесных элементов на разных строках, воспринимаются отдельно друг от друга. Что касается слова «YOUR», то как уже было отмечено в данном заключении, оно исполнено мелким шрифтом, за счет чего обособленно от других словесных элементов и обладает вторичной индивидуализирующей функцией.

Кроме того, довод заявителя о семантике заявленного обозначения не может быть принят во внимание в отсутствие доказательств восприятия российскими потребителями заявленного обозначения исключительно как словосочетания «НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ВАШИМ АНГЛИЙСКИМ». Указанный заявителем вариант восприятия заявленного обозначения не является единственным ввиду графических особенностей исполнения знака.

Коллегия принимает во внимание визуальные отличия сравниваемых обозначений, однако, эти отличия носят второстепенный характер ввиду превалирования фонетического и семантического критериев сходства. Высокая степень сходства существенного индивидуализирующего элемента приводит к ассоциированию заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком.

Высокая степень сходства самостоятельного основного индивидуализирующего элемента заявленного обозначения и единственного индивидуализирующего элемента противопоставленного товарного знака приводит к их ассоциированию друг с другом в целом.

По вопросу однородности услуг 41 класса МКТУ, представленных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, установлено следующее.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении следующих услуг 41 класса МКТУ *«академии [обучение]; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; видеосъемка; воспитание физическое; издание*

книг; исследования в области образования; образование музыкальное; 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 семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация костюмированных представлений для развлечений; организация развлекательных мероприятий; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; перевод с языка жестов; перевод устный; передача знаний и ноу-хау в сфере бизнеса [обучение]; передача ноу-хау [обучение]; переподготовка профессиональная; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление информации по вопросам воспитания и образования; предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; представления театрализованные; презентация музейных выставок; проведение развлекательных мероприятий; проведение экзаменов; производство фильмов, за исключением рекламных; прокат устройств для чтения электронных книг; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; развлечения; редактирование текстов; сертификация образовательных услуг, а именно предоставления обучения и образовательного экзамена; субтитрование; субтитрование; тьюторинг; услуги каллиграфов; услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые помощниками по особым потребностям; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги переводчиков; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги спортивных лагерей; учреждения дошкольные [воспитание]; фотографирование; фоторепортажи; школы-интернаты».

Товарному знаку по свидетельству №705608 правовая охрана предоставлена в отношении услуг 41 класса МКТУ «агентства по предоставлению моделей для художников; академии [обучение]; 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 воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; киностудии; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; клубы-кафе ночные [развлечение]; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; написание теле- и киносценариев; обеспечение интерактивное игрой через компьютерную сеть; обеспечение интерактивными электронными публикациями незагружаемыми; образование религиозное; обучение айкидо; обучение гимнастике; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досуга; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение концертов; 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]; организация конкурсов красоты; организация костюмированных представлений для развлечений; организация лотерей; организация показов мод в развлекательных целях; организация спектаклей [услуги импресарио]; организация спортивных состязаний; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; парки аттракционов; перевод с языка жестов; передачи развлекательные телевизионные; передвижные библиотеки; переподготовка профессиональная; 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; представления цирковых спектаклей; представления варьете; представления мюзик-холлов; представления театрализованные; представления театральные; проведение туров с восхождением; проведение фитнес-классов; проведение экзаменов; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеомэгафонов; 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; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; радиопередачи развлекательные; развлечение гостей; развлечения; редактирование текстов; садо [обучение японской чайной церемонии]; сады зоологические; служба новостей; составление программ встреч [развлечение]; сочинение музыки; субтитрование; тьюторинг; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги гидов; услуги диск-жокеев; 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 образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги оркестров; услуги переводчиков; услуги по написанию сценариев, за исключением рекламных; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги

спортивных лагерей; услуги студий записи; услуги устных переводчиков; учреждения дошкольные [воспитание]; фотографирование; фоторепортажи; хронометраж спортивных состязаний; школы-интернаты; шоу-программы».

Заявитель не оспаривает установленную Роспатентом однородность услуг 41 класса МКТУ, представленных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака.

Сопоставляемые услуги 41 класса МКТУ однородны, так совпадают, либо соотносятся друг с другом как вид-род, имеют общий круг потребителей, назначение, условия оказания (в сравниваемых перечнях представлены различные воспитательно-образовательные и сопутствующие им услуги).

С учетом высокой степени сходства заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству №705608 у потребителя образовательных услуг может возникнуть ошибочное представление о том, что они оказываются одним и тем же лицом/организацией.

В отношении указанных в возражении товарных знаков, приведенных заявителем в качестве примера, коллегия отмечает, что каждый товарный знак необходимо рассматривать отдельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела, а представленные товарные знаки не являются предметом рассмотрения данного возражения.

Таким образом, установленная высокая сходства заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству №705608 и однородность услуг 41 класса МКТУ, представленных в их перечнях, свидетельствует о невозможности регистрации заявленного обозначения в отношении испрашиваемого перечня услуг, поскольку оно не соответствует для услуг 41 класса МКТУ пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.04.2024, оставить в силе решение Роспатента от 14.12.2023.