

**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 02.03.2020 возражение, поданное Кузнецовым Игорем Сергеевичем, г. Сочи (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №747145, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2019726932 с приоритетом от 06.06.2019 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 14.02.2020 за №747145 в отношении товаров 16 и услуг 35, 41 классов МКТУ на имя Мавлютова Эдуарда Ильдаровича, г. Москва (далее - правообладатель).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №747145 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с принадлежащим лицу, подавшему возражение, товарным знаком «ПАЗЛЫ» по свидетельству №621655 [1], который имеет более ранний приоритет и зарегистрирован в отношении услуг 44 класса МКТУ – услуги психологов, причем, несмотря на то, что оспариваемая регистрация № 747145 действует в отношении товаров и услуг 16, 35, 41 классов МКТУ, лицо, подавшее возражение и правообладатель оспариваемого знака занимаются одной и той же деятельностью и ранее имели совместный бизнес.

В результате очного эмпирического ознакомления с контентом обучения и мастер-классов правообладателя лицо, подавшее возражение, пришло к выводу, что методика правообладателя создана для того, чтобы помочь человеку достигать своих целей и решать психологические проблемы, которые стоят в повседневной жизни, с целью достижения состояния, когда человек начинает добиваться реализации своих целей и решения проблем. В русском языке под словом «методика» понимается система правил, изложение методов обучения чему-нибудь или выполнения какой-нибудь работы. Как философский термин методика означает фиксированную совокупность приемов практической деятельности, приводящей к заранее определенному результату. Сама методика правообладателя не предполагает возможности распространения авторских прав на «фиксированную совокупность приемов практической деятельности», используемых при ее применении. Вместе с тем, эта методика предполагает осуществление определенной деятельности. В связи с этим применение методики означает ее квалификацию в рамках категории услуги. Информационная услуга может быть определена как совершение действий или осуществление деятельности в отношении сведений (сообщений, данных) независимо от формы их представления, включая поиск, сбор, хранение, обработку, предоставление, распространение. Консультационная услуга - это совершение действий или осуществление деятельности по разъяснению отдельных вопросов в любой сфере деятельности и выработке рекомендаций любому обратившемуся лицу (заказчику) в соответствии с его запросом и иными условиями, предусмотренными договором. Следовательно, по мнению лица, подавшего возражение, услуги 44 класса МКТУ и услуги 35, 41 классов МКТУ, а также товары 16 класса МКТУ являются однородными и ведут к одному и тому же результату. Кроме того, имеют одинаковую природу - психологическую. То есть, несмотря на формальную разницу в классах регистрации, деятельность фактически ведется в одной и той же сфере. Кроме того, заявитель по возражению так же подал заявку № 2019753128 в 16, 35, 41 классах МКТУ.

Также в возражении указано, что регистрация оспариваемого товарного знака способна ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его

изготовителя, поскольку возможное существование двух товарных знаков, принадлежащих разным лицам, создает путаницу среди клиентов, а также дает необоснованное преимущество правообладателю оспариваемого знака.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 747145 недействительным.

К возражению приложены следующие материалы:

- договор-оферта с исполнением по требованию на предоставление права получения платных услуг по обучению от 16.07.2018 с приложением №1 и актом №411 от 06.12.2019 [2];
- информация об онлайн-школе Паззлы[3];
- копия соглашения от 02.07.2018 [4].

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель представил отзыв, мотивированный несогласием с доводами возражения. В данном отзыве, в частности, указано, что оспариваемый товарный знак не является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг ввиду того, что товары 16 и услуги 35, 41 классов МКТУ не однородны услугам 44 класса МКТУ, для которых зарегистрирован знак лица, подавшего возражение. Кроме того, в возражении не представлены какие-либо доказательства способности товарного знака по свидетельству №747145 вводить потребителя в заблуждение, отсутствует документальное подтверждение того, что указанный товарный знак вызывает устойчивые ассоциации с иным лицом, а не с его правообладателем.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №747145.

Изучив материалы дела и выслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (06.06.2019) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или 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 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.

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 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №747145 представляет собой словесное обозначение «**Паззлы**», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Правовая охрана указанному товарному знаку предоставлена в отношении следующих товаров и услуг: 16 класса МКТУ - авторучки; акварели [краски, школьные принадлежности]; аппараты множительные; атласы; банкноты; баннеры бумажные; блокноты; блокноты [канцелярские товары]; блокноты для рисования, черчения; блокноты с отрывными листами; брошюры; бумага в листах [канцелярские товары]; бумага вощеная; бумага для регистрирующих устройств; бумага офисная; бумага пергаментная; бумага почтовая; бумага фильтровальная; бумага; бювары; бюллетени информационные; гравюры; дорожки настольные из бумаги; доски, щиты для объявлений бумажные или картонные; закладки для книг; калька бумажная; карандаши; карандаши автоматические; картон из древесной массы [канцелярские товары]; картон; клише типографские; макеты архитектурные; марки почтовые; материалы для обучения [за исключением приборов]; материалы переплетные; обложки [канцелярские товары]; папки для документов; подложки-коврики рабочего стола; портреты; пресс-папье; принадлежности письменные; табло из бумаги или картона для объявлений; тетради; товары писчебумажные; учебники [пособия]; флаги бумажные; фотогравюры; холсты для картин; шаблоны; штампы с адресами; штемпели [печати]; эстампы [гравюры]. 35 класса МКТУ - абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; анализ себестоимости; аудит коммерческий; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; запись сообщений

[канцелярия]; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по связям с общественностью в рамках коммуникационной стратегии; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; обновление и поддержание информации в регистрах; организация подписки на газеты для третьих лиц; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат фотокопировального оборудования; регистрация данных и письменных сообщений; сбор и предоставление статистических данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; тестирование психологическое при подборе персонала; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по оптимизации трафика веб-сайта;

услуги по переезду предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги по сравнению цен; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; экспертиза деловая. 41 класса МКТУ - академии [обучение]; выпуск музыкальной продукции; дискотеки; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; образование религиозное; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; 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 спектаклей [услуги импресарио]; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; переподготовка профессиональная; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление услуг игровых залов; представления театрализованные; представления театральные; проведение фитнес-классов; проведение экзаменов; прокат аудиооборудования; прокат звукозаписей; прокат театральных декораций; радиопередачи развлекательные; развлечения; составление программ встреч [развлечение]; сочинение музыки; тьюторинг; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги композиторов; услуги музеев [презентация, выставки]; услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги по написанию сценариев, за исключением рекламных; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги студий записи; учреждения дошкольные [воспитание]; фотографирование; фоторепортажи; школы-интернаты; шоу-программы.

Согласно возражению оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени

смешения с товарным знаком [1], исключительное право на который принадлежит лицу, подавшему возражение.

Товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «**ПАЗЛЫ**», выполненное стандартным шрифтом. Знак зарегистрирован для услуг 44 класса МКТУ – услуги психологов.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака «**Паззлы**» и товарного знака «**ПАЗЛЫ**» показал, что они являются сходными между собой в целом, несмотря на незначительные отличия в их выполнении и наличия в оспариваемом знаке второй буквы «З». В первую очередь, это сходство обусловлено их фонетическим тождеством. Что касается смыслового признака сходства знаков, то словесный элемент «Паззлы» представляет собой нетипичное для русского языка и неправильное написание слова «Пазлы», что может быть обусловлено, прежде всего, тем, что слово «Пазл» является заимствованным из английского языка и в английском языке пишется «puzzle» с двумя буквами z. Тем не менее, несмотря на указанные отличия, сравниваемые обозначения могут вызывать сходные смысловые ассоциации со словом «пазл». С точки зрения визуального признака сходства имеют место некоторые графические различия в выполнении сравниваемых товарных знаков. Вместе с тем, следует отметить, что роль визуального критерия не может быть признана определяющей, поскольку превалируют, в данном случае, факторы фонетического и смыслового сходства, которые и обеспечивают ассоциирование сравниваемых обозначений друг с другом. Кроме того, сравниваемые словесные товарные знаки выполнены буквами одного алфавита (русского) с использованием стандартного шрифта, что усиливает сходство обозначений в целом.

Анализ перечня товаров 16 и услуг 35, 41 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается признание недействительной регистрации № 747145, и услуг 44 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана товарного знака [1], показал, что такая услуга 35 класса МКТУ как «тестирование психологическое при подборе персонала» может быть признана однородной услугам психологов, указанным в перечне товарного знака [1], поскольку они соотносятся



между собой как категории вид-род, имеют одинаковое назначение, могут иметь один круг потребителей и одинаковые условия реализации.

Что касается остальных товаров и услуг 16, 35 и 41 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак, то они не являются однородными услугами психологов 44 класса МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак [1], поскольку они относятся к разным видовым и родовым группам товаров и услуг (в одном случае это канцелярские товары, школьные принадлежности, печатная продукция, услуги рекламных агентств, услуги в области бизнеса, изучения и исследования рынка, продвижения товаров, офисные услуги, образовательно-воспитательные услуги, культурно-развлекательные мероприятия, редакционно-издательские услуги и т.д., в другом случае – услуги психологов, которые занимаются изучением внутреннего мира человека и его взаимодействием с окружающим миром), т.е. представляют собой разные виды деятельности, имеют разное назначение, разный круг потребителей и разные условия их реализации, не являются также взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми.

В отношении довода возражения о том, что, несмотря на разницу в классах МКТУ, по которым зарегистрированы сравниваемые знаки, деятельность, осуществляемая правообладателем и лицом, подавшим возражения, является одной и той же, следует отметить, что анализ однородности товаров и услуг проводится в соответствии с требованиями, изложенными в пункте 45 Правил, согласно перечню товаров и услуг, указанных в сравниваемых товарных знаках, без учета реальной деятельности лиц под зарегистрированными товарными знаками.

В связи с указанным коллегия пришла к выводу, что сравниваемые знаки являются сходными до степени смешения в отношении одной услуги 35 класса МКТУ – тестирование психологическое при подборе персонала, что позволяет их ассоциировать друг с другом, несмотря на некоторые отличия.

С учетом указанных обстоятельств и установленного коллегией сходства до степени смешения оспариваемого знака с противопоставленным товарным знаком имеются основания для признания предоставления правовой охраны товарному

знаку по свидетельству №747145 недействительным в отношении вышеуказанной части услуг 35 класса МКТУ как не соответствующему требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении несоответствия оспариваемого знака требования подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, на которое указывает лицо, подавшее возражение, следует отметить, что материалами возражения не доказано, что регистрация №747145 способна ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, порождая в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Что касается доводов возражения о совместном бизнесе с правообладателем оспариваемого знака и его разделении, то указанное обстоятельство не является основанием для признания неправомерным предоставления правовой охраны товарному знаку.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 02.03.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №747145 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ: тестирование психологическое при подборе персонала.**