

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 29.01.2024 возражение Общества с ограниченной ответственностью «КАЙДЗЕН ИНСТИТЮТ РУС», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022723748, при этом установила следующее.


Словесное обозначение «**КАЙДЗЕН**» по заявке №2022723748 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 14.04.2022 на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 39, 45 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 19.09.2023 было принято решение о государственной регистрации товарного знака для всех заявленных услуг 36, 45 классов МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ. Основанием для принятия упомянутого решения послужило заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса для иной части заявленных услуг 35 класса МКТУ и всех услуг 39 класса МКТУ.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками с более ранним приоритетом, принадлежащим иным лицам:

- с товарным знаком «**KAIZEN**» [1] (свидетельство №623864 с



приоритетом от 04.06.2015), «» [2] (свидетельство №318934 с приоритетом от 07.12.2004), зарегистрированным в отношении однородных услуг 35, 39 классов МКТУ на имя Ибатуллина Азамата Валерьяновича, 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, пр-кт Октября, 25/1, кв. 59;

- с товарным знаком « **KAIZEN**  
INSTITUTE» [3] (международная

регистрация №1262282 с приоритетом от 26.02.2015), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных услуг 35 классов на имя фирмы Kaizen Institut AG, Bahnhofplatz CH-6300 Zug;

- с товарным знаком «**KAIZEN**» [4] (свидетельство №230383 с приоритетом от 03.04.2001, срок действия регистрации продлен до 03.04.2031), зарегистрированным в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ на имя фирмы КЕЙЗЕН ИНСТИТУТ, ЛТД., Швейцария, 6300, г. Цуг, Банхофплац.

В поступившем возражении не оспаривается установленное административным органом сходство до степени смешения между заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1] – [4]. Однако заявитель обращает внимание на наличие государственной регистрации отчуждения исключительного права на противопоставленные товарные знаки [1], [2] по договору №РД0449803 и выдачу заявителю свидетельств №982148, №982149. В этой связи, по мнению заявителя, препятствия в регистрации товарного знака по заявке №2022723748 устранены.

В связи с изложенным, заявитель просит зарегистрировать товарный знак по заявке №2022723748 в отношении всех услуг 36, 45 классов МКТУ и скорректированного перечня услуг 35 класса МКТУ, а именно: «*абонирование*

*телекоммуникационных услуг для третьих лиц; услуги административные по переезду предприятий; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; предоставление информации телефонных справочников; проведение коммерческих мероприятий; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; управление процессами обработки заказов товаров; услуги онлайн-заказа еды из ресторанов на вынос и доставку; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги телефонных станций».*

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия сочла доводы, изложенные в возражении, частично убедительными.

С учетом даты (14.04.2022) поступления заявки №2022723748 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 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 требованиями подпункта 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 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Исходя из положений пункта 42 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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; расположения 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 обозначение 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 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 (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).

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака для индивидуализации услуг 35, 36, 39, 45 классов МКТУ обозначение «**КАЙДЗЕН**» по заявке №2022723748 с приоритетом от 14.04.2022 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита синего цвета.

Отказ в государственной регистрации товарного знака для части заявленных услуг 35 класса МКТУ и всех услуг 39 классов МКТУ по заявке №2022723748 основан на выводе о его несоответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием противопоставленных товарных знаков «**KAIZEN**» [1] по

свидетельству №623864, «» [2] по свидетельству №318934, зарегистрированных в отношении однородных услуг 35, 39 классов МКТУ, и противопоставленных товарных знаков «» [3] по международной регистрации №1262282, «**KAIZEN**» [4] по свидетельству №230383, зарегистрированных в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Вместе с тем при сопоставительном анализе заявленного обозначения и указанных противопоставленных товарных знаков [1] – [4] коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.


Во-первых, заявитель оспаривает решение Роспатента только в отношении скорректированного перечня услуг 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; услуги административные по переезду предприятий; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; предоставление информации телефонных справочников; проведение коммерческих мероприятий; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; управление процессами обработки заказов товаров; услуги онлайн-заказа еды из ресторанов на вынос и доставку; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги телефонных станций».

На регистрацию товарного знака в отношении изначально заявленных услуг 39 класса МКТУ заявитель более не претендует.

Во-вторых, в результате регистрации договора №РД0449803 от 22.11.2023 об отчуждении исключительного права на товарные знаки [1] по свидетельству №623864 и [2] по свидетельству №318934 в отношении услуг 35 класса МКТУ на имя заявителя были зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам №982149, №982148 в отношении спорных услуг 35 класса МКТУ «розничная продажа непродовольственных товаров, розничная продажа продовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа продовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа, демонстрация товаров; продвижение товаров (для третьих лиц); снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; продажа аукционная; сбыт товаров через посредников; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной продажей; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; услуги оптовой и розничной продажи; магазины по оптовой и розничной продаже товаров; оптовая и розничная продажа; дистанционная продажа товаров потребителям» и

«продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе через магазины; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» соответственно.

Учитывая, что решение Роспатента оспаривается заявителем только в отношении услуг 35 класса МКТУ, препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2022723748 в этой части выступают только противопоставленные

товарные знаки  **KAIZEN**  
**INSTITUTE**» [3] по международной регистрации №1262282, «**KAIZEN**» [4] по свидетельству №230383.

Противопоставленный товарный знак [3] по международной регистрации №1262282 является комбинированным, включает в свой состав словесные элементы «KAIZEN», «INSTITUTE», выполненные буквами латинского алфавита. Словесный элемент «INSTITUTE» является неохраноспособным. Правовая охрана знаку [3] на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ *«business and management assistance, management advice, business organization and management, advertising, promotional services and information services relating thereto; personnel and human resources management; recruitment and placement of personnel and human resources; television advertising; compilation and provision (preparation) of advertisements; rental of advertising space; preparation and presentation of audiovisual content for use in advertising; dissemination of advertisements; business information services; provision of computerized business information; market study; business planning, business analysis, business surveys; business and marketing research; compilation and provision of information on business, commerce and companies; organization of business or commercial shows; business advice and assistance in the selection of goods and services; advertising sponsorship» / «деловая и управленческая помощь, управленческие консультации, организация и управление бизнесом, реклама, рекламные услуги и связанные с ними информационные услуги; управление персоналом и кадровыми ресурсами; подбор и расстановка персонала и человеческих ресурсов; телевизионная реклама; составление и предоставление (подготовка) рекламных объявлений; аренда рекламных площадей; подготовка и*

*презентация аудиовизуальных материалов. контент для использования в рекламе; распространение рекламы; информационные услуги для бизнеса; предоставление компьютеризированной деловой информации; изучение рынка; бизнес-планирование, бизнес-анализ, бизнес-опросы; деловые и маркетинговые исследования; сбор и предоставление информации о бизнесе, коммерции и компаниях; организация деловых или коммерческих выставок; бизнес-консультации и помощь в выборе товаров и услуг; рекламное спонсорство».*

Противопоставленный товарный знак [4] по свидетельству №230383 является словесным, состоит из единственного словесного элемента «KAIZEN», выполненного заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак [4] зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ «менеджмент и помощь по управлению делами; консультативные службы по управлению делами; консультативные службы по организации и управлению делами; реклама; услуги рекламных агентств (посреднические и информационные службы в сфере рекламного бизнеса); менеджмент в области формирования и комплектования штата сотрудников и управление человеческими ресурсами, подбор и комплектование штата сотрудников; телевизионная реклама; составление и предоставление рекламных материалов; аренда площадей для размещения рекламы; подготовка и предоставление аудио-визуальных материалов для рекламных целей; распространение рекламных объявлений; услуги по предоставлению информации о деловой активности; получение, хранение, сбор и систематизация информации о деловой активности в машинных базах данных; изучение рынка; услуги в области планирования деловых операций; оценка деловых операций; составление отчетов о деловых операциях; исследования в области маркетинга и деловых операций; составление и предоставление информации в сфере бизнеса, торговли и коммерческой информации; подготовка, проведение и организация показов (шоу) товаров для коммерческих или рекламных целей; консультации и помощь в выборе товаров и услуг».

При сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков коллегия руководствуется сложившейся



правоприменительной судебной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

Следует констатировать, что заявленное обозначение «**КАЙДЗЕН**» и противопоставленные товарные знаки « **KAIZEN** INSTITUTE» [3], «**KAIZEN**» [4] характеризуются наличием в их составе либо единственных, либо доминирующих словесных элементов «КАЙДЗЕН» и «KAIZEN» (произносится как [кайзен]). Указанные словесные элементы являются фантазийными, имеют высокое сходство звучания, в связи с чем сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия. Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [3], [4] заявителем не оспаривается.

Что касается наличия однородности сопоставляемых услуг 35 класса МКТУ заявленного обозначения и указанных противопоставленных товарных знаков, то необходимо отметить следующее.

Противопоставленные товарные знаки [3], [4] зарегистрированы в отношении услуг 35 класса МКТУ, которые относятся к области рекламы и маркетинга, к деятельности в области бизнеса, к деятельности кадровых агентств.

В свою очередь регистрация товарного знака по заявке №2022723748 испрашивается для узкоспециализированного перечня услуг 35 класса МКТУ, среди которых различные услуги в сфере торговли, посреднические услуги в сфере телекоммуникационного обслуживания, посреднические административные услуги.

При этом необходимо отметить, что заявитель уже обладает исключительным правом на товарные знаки «**KAIZEN**» [1] по свидетельству №982149,



« [2] по свидетельству №982148, зарегистрированные для услуг 35 класса МКТУ, связанных с торговлей.

Сопоставляемые услуги 35 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [3], [4] относятся к разным категориям, характеризуются разным назначением, кругом потребителей, вследствие чего не являются однородными.

Однако, необходимо отметить, что регистрация товарного знака по заявке №2022723748 также испрашивается и для таких услуг 35 класса МКТУ как «*прокат торговых стендов; прокат торговых стоек*». Торговые стенды и торговые стойки предназначены не только для торговой деятельности, но и для демонстрации продукции. Так, сдачу в аренду данного оборудования осуществляют различные организации, осуществляющие продвижение товаров посредством выставок, шоу-программ. В отношении услуг по продвижению товаров предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам [3], [4], в частности, они зарегистрированы для таких услуг 35 класса МКТУ как «*организация деловых или коммерческих выставок; подготовка, проведение и организация показов (шоу)*

товаров для коммерческих или рекламных целей». Вышеназванные сравниваемые услуги заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [3], [4] являются однородными в силу отнесения их к одному роду деятельности и назначению (продвижение товаров), одному кругу потребителей (участники выставок и рекламных шоу).

Таким образом, учитывая все вышеизложенные обстоятельства дела в совокупности и принимая во внимание установленное сходство заявленного обозначения и товарных знаков [3] по международной регистрации №1262282, «**KAIZEN**» [4] по свидетельству №230383 наряду с однородностью части услуг 35 класса МКТУ, для маркировки которых предназначены сравниваемые обозначения, усматривается вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса только в отношении приведенных в возражении услуг 35 классов МКТУ «*прокат торговых стенов; прокат торговых стоек*».

В отношении услуг 35 класса МКТУ «*абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; услуги административные по переезду предприятий; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; предоставление информации телефонных справочников; проведение коммерческих мероприятий; прокат торговых автоматов; управление процессами обработки заказов товаров; услуги онлайн-заказа еды из ресторанов на вынос и доставку; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги телефонных станций*» основания для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2022723748 заявителем преодолены.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 29.01.2024, изменить решение Роспатента от 19.09.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022723748.**