

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 29.11.2019, поданное Индивидуальным предпринимателем Уткиной Марией Евгеньевной, Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №724070, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «СОСТОЯНИЕ» по заявке №2018757249, поданной 25.12.2018, зарегистрирован 19.08.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №724070 на Индивидуального предпринимателя Першину Марию Алексеевну (далее – правообладатель) в отношении товаров 14, 25, 26 и услуг 40, 41 классов МКТУ.

В поступившем 29.11.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №724070 произведена в нарушение требований, установленных положениями подпункта 1 пункта 3, подпункта 1 статьи 9 и пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ИП Уткина Мария Евгеньевна (ОГРНИП: 316774600220252, ИНН: 771879430542, дата присвоения ОГРНИП: 25.04.2016 г.), в 2017 году создала произведение - авторский курс «СОСТОЯНИЕ», разработала методику, рабочие материалы курса;

- кандидат наук Уткина Мария Евгеньевна осуществляет свою деятельность как психолог, педагог, тренер личностного роста, автор трансформационного коуч-курса «Состояние», под псевдонимом «Мария Брюс», и обозначение «Мария Брюс» зарегистрировано на ее имя в качестве товарного знака №724033 в отношении товаров и услуг 16, 41 классов МКТУ;

- произведение «СОСТОЯНИЕ» - авторский курс Марии Брюс является объектом авторских прав в соответствии с положениями статьи 1259 Кодекса. Имя Марии Брюс прямо указано на обложке произведения «СОСТОЯНИЕ», в связи с чем она признается автором произведения в соответствии с презумпцией авторских прав;

- известность произведения в Российской Федерации до даты приоритета оспариваемого товарного знака №724070, и до регистрации его правообладателя Першиной Марии Алексеевны в качестве ИП, обусловлена активной деятельностью Марии Брюс по организации и проведению обучающих, развивающих курсов (тренингов) с использованием объекта авторских прав «СОСТОЯНИЕ», что подтверждается приложенными к возражению;

- произведение авторский курс Марии Брюс «СОСТОЯНИЕ» стало известным в Российской Федерации задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака (до 25.12.2018 г.), исключительные права на него возникли ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, причем автор курса «СОСТОЯНИЕ» не давал согласия на регистрацию товарного знака №724070;

- заявитель под обозначением «СОСТОЯНИЕ» широко и активно оказывал услуги 41 класса МКТУ, в т. ч. связанные с образованием, обучением, воспитанием, использовал его на бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе для индивидуализации своего курса, и обозначение стало известно потребителю задолго до даты приоритета оспариваемого товарного

знака, в связи с чем указанное обозначение ассоциируется потребителями с именем подателем возражения Уткиной Марией Евгеньевна (Марией Брюс), как автором, ведущим спикером трансформационного коуч-курса «Состояние», и его регистрация в отношении услуг 41 класса МКТУ на имя Першиной Марии Алексеевны способно ввести потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №724070 недействительным в отношении всех услуг 41 класса МКТУ.

К возражению лицом, подавшим возражение, были предоставлены следующие документы:

1) распечатка произведения авторского курса «СОСТОЯНИЕ» от 2017 г.;

2) распечатка страницы выдачи поисковой системы <https://www.google.com/> с ограничением по времени индексирования с 31.07.2017 по 31.12.2017 – первое проиндексированное упоминание о том, что Мария Брюс является автором трансформационного коуч-курса «СОСТОЯНИЕ» относится к 20.12.2017;

3) распечатка официального сайта курса «СОСТОЯНИЕ» Марии Брюс <http://sos.roditel24.ru/> (создан 26.06.2016 г., распечатка сервиса WHOIS прилагается) по состоянию на 04.03.2018 г., 17.03.2018 г. - архивные копии системы <http://web-archiv.ru/> (всего в Вебархив.ру найдено 33 архивные копии сайта);

4) распечатка страницы группы «Авторский курс Марии Брюс «СОСТОЯНИЕ» на [https://vk.com/kurs\\_sostoyanie](https://vk.com/kurs_sostoyanie) (250 участников) - первая запись относится к 18.09.2018 г.;

5) распечатка записей на странице Марии Брюс <https://www.instagram.com/mariyabruce/?hl=m> (515 000 подписчиков) - первые записи о проведении курса «СОСТОЯНИЕ» относятся к ноябрю 2017 г. и

распечатками чата курса «СОСТОЯНИЕ» (первые записи относятся к марту 2018 г.);

б) копия договора оказания услуг от 05.11.2018 г. на рекламу аккаунтов Мария Брюс и Курс «СОСТОЯНИЕ»;

7) распечатка страницы youtube-канала «Курса Марии Брюс «СОСТОЯНИЕ» (создан 01.06.2015 г., 4 860 подписчиков) [https://www.youtube.com/channel/UCT32GoNm\\_b7i\\_4Y5\\_K71BiQ/featured](https://www.youtube.com/channel/UCT32GoNm_b7i_4Y5_K71BiQ/featured) - первая публикация относится к 17.09.2015 г., первое упоминание о курсе «СОСТОЯНИЕ» - 22.01.2018 г. (<https://www.youtube.com/watch?v=0ya7TdvFFMA>);

8) распечатка страницы сервиса <https://app.mailerlite.com/emails/sent>, который использовался для рассылок подписчикам информационных сообщений – первое приглашение на мастер-класс «СОСТОЯНИЕ» Марии Брюс было отправлено 20.11.2017г. (всего с 20.11.2017 г. до настоящего времени было проведено 54 рассылки о курсе Марии Брюс «СОСТОЯНИЕ»

9) распечатка упоминаний в выдаче поисковой системы <https://www.google.com/> по запросу «Состояние «Мария Брюс», проиндексированных до даты приоритета (25.12.2018 г.) – товарного знака №724070;

10) копия договоров за период март 2018 - декабрь 2018 г, на оказание услуг по обучению на авторских курсах «СОСТОЯНИЕ» с документами об оплате услуг (для примера направляем 12 шт.);

11) справка об общем количестве участников за период март 2018 - декабрь 2018 г. курса «СОСТОЯНИЕ».

12) копия справки АО «Альфа-банк» (договор прилагается) о прохождении в адрес ИП Уткина М. Е. эквайринговых платежей по оплате курса «СОСТОЯНИЕ» за период июль 2018-декабрь 2018 г.;

13) копия договора субаренды помещения для проведения курсов «СОСТОЯНИЕ» с актами приемки услуг за период март 2018 - ноябрь 2018 г. и документами об оплате;

14) копия эфирной справки ДЕТСКОЕ РАДИО.FM (<http://www.deti.fm/> - имеет лицензии на вещание на FM-частотах в 36 крупнейших городах России, где проживает более 50 миллионов человек) об эфире 12.10.2017 г. с участием Марии Брюс с темой «Состояние нарушения самооценки»;

15) копия эфирной справки «Русское радио – Евразия» об эфирах в период с декабря 2017 - сентябрь 2018 г. с участием Марии Брюс с темами, посвященными различным психологическим состояниям.

Правообладатель представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- ИП Уткина М.Е. ложно утверждает, что название «СОСТОЯНИЕ» являлось известным на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака №2018757249, а именно на 25 декабря 2018;

- с целью установить степень насыщенности всемирной сети Интернет упоминанием названия «Состояние», на 19 января 2020 г. (т.е. на тем более дату известности этого слова по мнению Заявителя), мы задали общий запрос «Состояние» в поисковой сети yandex.ru и google.com. На пяти поисковых страницах общего запроса это слово ни разу не упомянуто ни в связи с курсом лица, подавшего возражение, ни в связи с сайтом лица, подавшего возражение, ни в связи с социальными сетями лица, подавшего возражение, ни в связи с автором;

- 19 и 20 января 2020 года был проведен конкретный запрос в поисковой сети yandex.ru и google.com «Состояние мастер-класс». На трех поисковых страницах конкретного запроса, а также на трех поисковых листах специалистов и компаний, предоставляющих услуги такого рода, это слово ни разу не упомянуто ни в связи с курсом лица, подавшего возражение, ни в связи с сайтом лица, подавшего возражение, ни в связи с социальными сетями лица, подавшего возражение, ни в связи с автором;

- по конкретным запросам «Состояние воспитание», «Состояние развлечение», «Состояние обучение», проведенным 20 января 2020 г. в поисковых сайтах yandex.ru; google.com всемирной сети Интернет поисковая выдача является чистой;

- проведен общий запрос «Состояние» в социальной сети «Инстаграм», из которых виден логотип ИП Першиной М.А. (sostoyanie.brand, а также адрес ее местонахождения - м. Бауманская 33/2). Указание лица, подавшего возражение, на разумном числе распечатанных листов, достаточных для подтверждения известности, отсутствует;

- проведены запросы в социальной сети «ВКонтакте» -общий запрос «Состояние» по новостям; конкретный запрос «Состояние» по сообществам; конкретный запрос «Состояние мастер-класс». Указание лица, подавшего возражение, на разумном числе распечатанных листов, достаточных для подтверждения известности, отсутствует;

- лицо, подавшее возражение, указало, что рассылка мастер-класса «Состояние» и переписка (оправленные письма) осуществлялась с сайта «MailerLite.com». Этот сайт является европейским, не интегрирован в российскую поисковую систему и полностью не отражается в указанных выше поисковиках;

- сайт sos.roditel.24.ru проиндексирован поисковыми роботами в некоммерческой организации Архив Интернета web.archive.org (40 раз) между 4 марта 2018 г. и 10 июля 2019 г., а сайт roditel.24.ru проиндексирован поисковыми роботами в некоммерческой организации Архив Интернета web.archive.org 134 раза между 26 июля 2016 года и 6 июля 2019 г.

К отзыву правообладателем приложены результаты поиска в поисковых системах, в социальных сетях, копия претензии, сведения о товарном знаке по свидетельству №724070.

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

С учетом даты (25.12.2018) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный 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).

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.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или 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 случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Согласно подпункту 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 статьи 1483 Кодекса.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №724070 представляет собой словесное обозначение «СОСТОЯНИЕ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №724070 оспаривается в отношении всех услуг 41 класса МКТУ.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

При определении заинтересованности лица, подавшего возражение, по основаниям подпункта 1 пункта 9 и пункта 10 статьи 1483 Кодекса коллегия исходила из того обстоятельства, что оспариваемый товарный знак может нарушать права и затрагивает интересы лица, подавшего возражение, поскольку оно считает себя обладателем права на название объекта авторского права – авторского курса под названием «Состояние», которое является тождественным оспариваемому товарному знаку.

Анализ товарного знака по свидетельству №724070 на предмет его соответствия требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

В возражении содержится довод о том, что лицу, подавшему возражение, принадлежит авторское право на обозначение, тождественное оспариваемому товарному знаку, а именно названию произведения – авторскому курсу «СОСТОЯНИЕ».

Согласно пункту 7 статьи 1259 Кодекса авторские права распространяются на часть произведения, на его название, если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что слово «СОСТОЯНИЕ» является распространенной лексической единицей русского языка, которая имеет множество значений: «1.Пребывание в каком-нибудь положении (книжн.). 2. Положение, в котором кто-нибудь или что-нибудь находится. 3. Настроение, расположение духа. 4. Звание, социальное положение (устар.). 5. Имущество, собственность частного лица» (<https://dic.academic.ru/>).

Слово «СОСТОЯНИЕ» не может быть признано самостоятельным результатом творческого труда автора, поскольку не носит творческий характер и не является оригинальным. Охрана и защита названия произведения как самостоятельного результата интеллектуальной деятельности осуществляется лишь в случае, если такая часть используется в отрыве от всего произведения в целом. Вместе с тем, лицом, подавшим возражение, не предоставлено доказательств, подтверждающих, что слово «СОСТОЯНИЕ» само по себе воспринимается как название произведения, принадлежащего лицу, подавшему возражение.

Предоставленных лицом, подавшим возражение, документов недостаточно для вывода о том, что слово «СОСТОЯНИЕ» ассоциируется именно с объектом авторского права, принадлежащим лицу, подавшему возражение, а также для вывода об известности произведения «СОСТОЯНИЕ» до даты приоритета оспариваемого товарного знака в связи с деятельностью лица, подавшего возражение.

В связи с изложенным, коллегия не может сделать обоснованный вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №724070 положениям, предусмотренным требованиями подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

В отношении довода лица, подавшего возражение, относительно несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Как было указано выше, словесный элемент «СОСТОЯНИЕ» не является объектом авторского права по причине отсутствия самостоятельного результата творческого труда автора.

Следовательно, предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку «СОСТОЯНИЕ» не противоречит требованиям, установленным пунктом 10 статьи 1483 Кодекса, в связи с чем коллегия не имеет оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям указанного пункта.

При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегией было установлено следующее.

Словесный элемент «СОСТОЯНИЕ» оспариваемого товарного знака не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, и применительно к услугам 41 класса МКТУ обозначение «СОСТОЯНИЕ» является фантазийным.

Вместе с тем, вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно лица, подавшего возражение, может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным лицом, оказывающим услуги, на основании имеющегося опыта. Для такого вывода необходимо наличие доказательств, подтверждающих активное и интенсивное использование обозначения лицом, подавшим возражение, в результате чего у потребителей способна возникнуть стойкая ассоциативная связь между указанным лицом и услугами 41 класса МКТУ, которые оказывались в гражданском обороте под соответствующим обозначением.

Вместе с тем, коллегия усматривает, что представленные материалы не свидетельствуют о длительном и широком использовании принадлежащих ему обозначений в различных регионах Российской Федерации, в связи с чем у среднего российского потребителя могла бы сформироваться однозначная ассоциация между рассматриваемым обозначением «СОСТОЯНИЕ» и лицом, подавшим возражение.

Также не было представлено и данных социологического опроса, который бы подтверждал соответствующие доводы лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемое обозначение вызывает ассоциации с принадлежащими лицу, подавшему возражение, обозначением.

Таким образом, коллегия не имеет оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.11.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №724070.**