

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

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 28.10.2019, поданное индивидуальным предпринимателем Шадурко Натальей Владимировной (далее — лица, подавшие возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №721797, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2018719138 с приоритетом от 11.05.2018 зарегистрирован 05.08.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №721797 в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Тойч Татьяны Михайловны, Москва (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение **Школа добра и успеха/ School of good and success** «**Школа добра и успеха School of good and success**», состоящее из словосочетаний «Школа добра и успеха School of good and success», выполненных стандартным шрифтами буквами русского и английского алфавитов, соответственно.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 28.10.2019 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №721797 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак тождественен наименованию авторского курса лица, подавшего возражение, которое использует данное обозначение длительное время для индивидуализации образовательной деятельности;

- оспариваемый товарный знак - плод многолетнего труда лица, подавшего возражение, и ее супруга - Шадурко Олега Владимировича. Реализовывать деятельность лицо, подавшее возражение, вместе со своим супругом начали в 2014 году, после прохождения обучения у правообладателя оспариваемого товарного знака;

- лицо, подавшее возражение, пыталось зарегистрировать оспариваемый товарный знак на свое имя (заявка №2018714212 в отношении услуг 41 класса МКТУ, приоритет от 10.04.2018). Заявка была подана ранее заявки правообладателя оспариваемого товарного знака. 12 апреля 2019 года Роспатент вынес решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018714212 в отношении услуг 41 класса МКТУ, в том числе из-за представленных правообладателем оспариваемого товарного знака материалов, содержащих ложные сведения относительно регистрации оспариваемого товарного знака на имя лица, подавшего возражение;

- лицо, подавшее возражение, и правообладатель оспариваемого товарного знака, имеют общую целевую аудиторию, и использование правообладателем оспариваемого товарного знака наносит существенный урон деятельности лица, подавшего возражение, в том числе и как автора;

- супруги Шадурко являются авторами курса «Школа добра и успеха», в рамках которого они осуществляют образовательную деятельность, выпускают произведения литературы, учебные материалы, проводят мероприятия, в том числе благотворительные и т.д.;

- на Интернет-ресурсах размещены положительные видеоотзывы потребителей, прошедших курс обучения у лица, подавшего возражение, в том числе размещены отзывы людей, на профессиональной основе занимающихся педагогикой, психологией, которые дают положительные оценки и рецензии книгам, авторами которых являются лицо, подавшее возражение, и ее супруг,

выпущенных в рамках проекта «Школа добра и успеха». На этих же сайтах имеются фотографии с различных публичных мероприятий и семинаров, в которых участвовали тысячи людей, проходивших под эгидой проекта «Школа добра и успеха» с участием лица, подавшего возражение, как основателя данного проекта, размещены репортажи, показанные в эфире Первого канала (крупнейшего Российского телевизионного канала с миллионной аудиторией), в которых лицо, подавшее возражение, с супругом указаны как основатели проекта «Школа добра и успеха», размещены фотографии мероприятий, организованных супругами Шадурко, проходивших с участие известных широкой публике людей;

- супруги Шадурко ведут активную рекламную кампанию для продвижения своего проекта среди потребителей, как в печатных изданиях, так и в Интернете и на телевидении;

- кроме того, подтверждением авторства лица, подавшего возражение, являются произведения, выпущенные им вместе со своими супругом, которые имеют свидетельства о депонировании произведений, выданные Российском авторским сообществом «Копирус» в 2018 году, где хранятся копии депонированных произведений, в соответствующем интеллектуальном депозитарии.

На основании изложенного лица, подавшие возражение, просят признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №721797 недействительной в отношении всех услуг 41 класса МКТУ.

К возражению были приложены следующие материалы:

1. Копия справки из ГБОУ Школа № 14 от 07.12.2018 г., на 1 л. в 1 экз.;
2. Копия свидетельства о депонировании произведения № 018-007563 от 11 октября 2018 г., на 2 л. в 1 экз.;
3. Копия книги «Школа добра и успеха. Занятие № 1 «Я МОГУ». Конспекты внеклассных занятий. Занимательные материалы для средних и старших классов», на 11 л. в 1 экз.;
4. Копия свидетельства о депонировании произведения № 018-007746 от 19 декабря 2018 г., на 2 л. в 1 экз.;

5. Копия книги «Школа добра и успеха. Занятие № 4 «Активное внимание», занятие № 5 «Послушание». Конспекты внеклассных занятий. Занимательные материалы для средних и старших классов», на 9 л. в 1 экз.;
6. Копия свидетельства о депонировании произведения № 018-007745 от 19 декабря 2018 г., на 2 л. в 1 экз.;
7. Копия книги «Школа добра и успеха. Занятие № 2 «Принимай решения», Занятие № 3 «Считай себя успешным». Конспекты внеклассных занятий. Занимательные материалы для средних и старших классов», на 11 л. в 1 экз.;
8. Копия письма Бахмутовой Л.С. от 31.08.2018 г. на 1 л. в 1 экз.;
9. Копия практических материалов Тойч Т.М. на 19 л. в 1 экз.;
10. Копия диплома от журнала «Современный урок» выданный Шадурко О.В. от 28.07.2017 на 1 л. в 1 экз.;
11. Копия диплома от журнала «Современный урок» выданный Шадурко Н.В. от 28.07.2017 на 1 л. в 1 экз.;
12. Копия диплома от журнала «Современный урок» выданный Шадурко О.В. от 26.08.2018 на 1 л. в 1 экз.;
13. Копия диплома от журнала «Педагогический опыт» выданный на имя Шадурко О.В. от 19.07.2017 на 1 л. в 1 экз.;
14. Копия диплома от журнала «Педагогический опыт» выданный на имя Шадурко О.В. от 19.07.2017 на 1 л. в 1 экз.;
15. Копия диплома от ИГ «Основа» выданного на имя Шадурко Н.В. от 24.12.2017 г. на 1 л. в 1 экз.;
16. Копия диплома от ИГ «Основа» выданного на имя Шадурко Н.В. от 26.07.2017 г. на 1 л. в 1 экз.;
17. Копия диплома от ИГ «Основа» выданного на имя Шадурко О.В. от 26.07.2017 г. на 1 л. в 1 экз.;
18. Платежное поручение № 923 от 07.10.2019 г. на сумму 13500 руб. на 1 л. в 1 экз.;
19. Копия договора № 10/15 от 29.12.2014 г. на 4 л. в 1 экз.;

20. Копия журнала «Детство» № 4 (32), 2018, на 3 л. в 1 экз.;
21. Копия заключения специалиста № 4121 от 11.10.2019 г. на 22 л. в 1 экз.;
22. Копия выписки из Госреестра на товарный знак с номером свидетельства 721797. на 1 л. в 1 экз.;
23. Копия договора № 36ТК-1/14 от 29.12.2014 г. на 1 л. в 1 экз.;
24. Копия свидетельства о перемене имени от 25 марта 2017 г. 1-МЮ № 656006 на 1 л. в 1 экз.;
25. Копия учебного плана на 2016 г. Института Идеал-метода;
26. Скриншоты страниц из Интернета;
27. Копия заявления Шадурко О.В. о согласии регистрации товарного знака «Школа добра и успеха» на имя Шадурко Н.В.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, на заседание коллегии не явился и не представил отзыв по мотивам возражения.

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

С учетом даты приоритета (11.05.2018) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака 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.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, в частности, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса может быть подано заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №721797 представляет собой словесное обозначение «**Школа добра и успеха/ School of good and success**», состоящее из словосочетаний «Школа добра и успеха School of good and success», выполненных стандартным шрифтами буквами русского и английского алфавитов, соответственно. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Из представленных лицом, подавшим возражение, документов усматривается, что им ведется деятельность под обозначением «Школа добра и успеха» в отношении предоставления услуг по проведению обучения.

Кроме того, Шадурко Натальей Владимировной была подана заявка №2018714212 на регистрацию обозначения со словесным элементом «Школа добра и успеха».

Указанное позволяет признать лицо, подавшее возражение, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарного знака знаку по свидетельству №721797.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №721797 произведена с нарушением положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №721797 сам по себе не может вводить потребителя в заблуждение ни относительно услуг, ни относительно места предоставления услуг, поскольку не несет в себе какой-либо описательной информации.

Кроме того, способность введения потребителей в заблуждение, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления об изготовителе. Такая способность может возникнуть в результате ассоциаций с иным производителем, основанных на предшествующем опыте.

Для вывода о возникновении такой ассоциации необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих факт оказания услуг в гражданском обороте со сходным обозначением иного лица, но и подтверждение возникновения у потребителей ассоциативной связи между самой услугой и лицом, предоставляющим эти услуги.

Анализ представленных материалов показал следующее.

Представленные свидетельства о депонировании произведений [2, 4, 6] книг

«Школа добра и успеха» не могут служить доказательством введения потребителей в заблуждение, поскольку нет сведений о тираже, а также сведений об известности произведений и их авторов.

Кроме того, довод лица, подавшего возражение, о том, что совместно со своим мужем, данное лицо осуществляло образовательную деятельность и, помимо этого, являлось автором курса «Школа добра и успеха», не может служить доказательством того, что потребители смешивают услуги, маркированные оспариваемым товарным знаком, с услугами лица, подавшего возражение, поскольку представленные документы не показывают территорию распространения услуг; длительности и регулярности использования; объемы затрат на рекламу, а также сведения об информированности потребителя об услугах, предоставляемых лицом, подавшим возражение, маркированных обозначением «Школа добра и успеха», в связи с чем не могут свидетельствовать о том, что при восприятии оспариваемого обозначения потребитель будет ассоциировать услуги, маркированные данным обозначением, с лицом, подавшим возражение.

Представленная справка из ГБОУ школы №14 от 07.12.2018 [1], также не может служить доказательством введения потребителей в заблуждение, поскольку выдана Шадурко Олегу Владимировичу, который не является лицом, подавшим возражение, в связи с чем, не представляется возможным определить в отношении какого лица потребитель будет вводиться в заблуждение.

Доводу лица, подавшего возражение, о том, что правообладателем на стадии экспертизы были представлены поддельные документы, не может быть дана оценка, поскольку указанное не входит в компетенцию административного органа.

В связи с чем, основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №721797 недействительным на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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



**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.10.2018,  
оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №721797.**