

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 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 18.10.2019, поданное индивидуальным предпринимателем Шадурко Натальей Владимировной, Московская обл. (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 12.04.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018714212, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «ШКОЛА ДОБРА И УСПЕХА» по заявке № 2018714212 подано 10.04.2018 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Роспатентом 12.04.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018714212 в отношении всех услуг 41 класса МКТУ, на основании несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса. Указанное несоответствие обусловлено тем, что авторами заявленного обозначения «ШКОЛА ДОБРА И УСПЕХА» (элективный курс, рассчитанный на учащихся четвертых и пятых классов, носит воспитательный и развивающий характер, направлен на овладение новыми навыками, знаниями и умениями) являются Шадурко Олег Владимирович,

Шадурко Наталия Владимировна, Тойч Татьяна Михайловна, при этом регистрация испрашивается на имя одного из авторов. Сведения о вышеуказанной информации не являются единичными, размещены, в том числе до даты подачи заявки, на следующих Интернет-ресурсах:

1) на сайте <http://psychology.snauka.ru/2017/07/8340> за июль 2017 года «ИЗ КУРСА ШКОЛА ДОБРА И УСПЕХА». ЗАНЯТИЕ №3 «СЧИТАЙ СЕБЯ УСПЕШНЫМ»;

2) в статье на сайте <http://журнал-детство.рф/%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0-%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%B0.html>;

3) http://www.dddgazeta.ru/archive/2018_11/38244/;

4) <https://www.1urok.ru/categories/21/articles/3158>;

5) <https://www.pedopyt.ru/categories/19/articles/703>.

Таким образом, предоставление исключительного права на заявленное обозначение без учета мнения других авторов курса может ввести потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Кроме того, на стадии проведения экспертизы обозначения по заявке № 2018714212 поступило обращение от 08.10.2018 заинтересованного лица (Т.М. Тойч), согласно которому заинтересованное лицо осуществляет предпринимательскую деятельность в области оказания услуг в сфере преподавания и обучения с использованием обозначения «ШКОЛА ДОБРА И УСПЕХА» в качестве наименования учебного курса; в 2017 году издано учебно-методическое пособие для учащихся 4-6 классов под названием «ШКОЛА ДОБРА И УСПЕХА» ISBN 5-94213-030-2; регистрация заявленного обозначения способна ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, поскольку обозначение тождественно названию литературного произведения, изданного заинтересованным лицом ранее даты подачи заявки №2018714212. К обращению приложены следующие документы: распечатка сведений ЕГРИП и экземпляр учебно-методического пособия «ШКОЛА ДОБРА И УСПЕХА».

Данные материалы были учтены Роспатентом при принятии решения об отказе в государственной регистрации обозначения «ШКОЛА ДОБРА И УСПЕХА» по заявке №2018714212.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.10.2019 поступило возражение на решение Роспатента, доводы возражения сводятся к следующему:

- авторами словесного обозначения «ШКОЛА ДОБРА И УСПЕХА» является заявитель – Шадурко Н.В. совместно с супругом Шадурко О.В., согласие которого на регистрацию заявленного обозначения на имя Шадурко Н.В. представлено в материалы дела; авторство подтверждается свидетельством о депонировании произведений, выданным Российским авторским обществом «Копирус» в 2018 г.; кроме того, Шадурко О.В. в период с 7 ноября 2016 года по 31 мая 2017 года проводил занятия дополнительного образования под названием «ШКОЛА ДОБРА И УСПЕХА» в ГБОУ Школа №14 города Москвы;

- информация о деятельности заявителя с использованием заявленного обозначения размещена на сайтах <https://www.facebook.com/shkoladobraiuspeha/?ref=bookmarks>, <https://www.счастьекакдиагноз.рф>, <https://www.instagram.com/shkoladobraiuspeha/>, в специализированных детских изданиях (Газета «ДобраяДорогаДетства» № 11 (413) от июня 2018г.; журнал «Детство» № 6 (34) от 2018). Во всех перечисленных источниках авторами учебного курса указаны только заявитель и ее супруг, то есть Шадурко О.В., Шадурко Н.В.;

- упоминание Тойч Т.М. на указанных Роспатентом сайтах обусловлена благодарностью авторов проекта Тойч Т.М. за идейную поддержку в период прохождения обучения авторов курса «ШКОЛА ДОБРА И УСПЕХА» в школе Тойч Татьяны Михайловны «ОСНОВА ИДЕАЛ»;

- представленное обращение заинтересованного лица (Тойч Т.М.) против регистрации заявленного обозначения на имя заявителя содержит печатное издание «ШКОЛА ДОБРА И УСПЕХА. ПРАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ» 2017 года выпуска. Однако данное издание имеет ISBN, состоящий из 10-ти знаков, в то

время как с 01 января 2007 года введен новый стандарт международного книжного номера, в соответствии с которым ISBN имеет 13 знаков, т.е. изданное в 2017 году печатное издание не может иметь 10-значный номер ISBN, что говорит о подложности представленной заинтересованным лицом брошюры. Кроме того, рецензия Бахмутовой Л.С. к пособию «ШКОЛА ДОБРА И УСПЕХА», не была адресована Тойч Т.М., о чем Бахмутова Л.С. написала обращение.

На основании вышеизложенного в возражении выражена просьба отменить решение Роспатента от 12.04.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018714212 в отношении всех указанных в ней услуг.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- (1) – копия справки ГБОУ Школа №14 города Москвы от 07.12.2018;
- (2) – копии свидетельств о депонировании произведения №018-007563 от 11.10.2018 книги «Школа добра и успеха. Занятие №1 «Я МОГУ»»; №018-007746 от 19.12.2018 книги «Школа добра и успеха. Занятие №4 «Активное внимание», занятие №5 «Послушание»; №018-007745 от 19.12.2018 книги «Школа добра и успеха. Занятие №2 «Принимай решения», занятие №3 «Считай себя успешным»;
- (3) – копия письма Бахмутовой Л.С. от 31.08.2018;
- (4) – копия издания «ШКОЛА ДОБРА И УСПЕХА» Тойч Т.М.;
- (5) – копии дипломов Шадурко О.В. и Шадурко Н.В. за 2017 год;
- (6) – копия газеты «Добрая Дорога Детства» №11 (413) июнь 2018;
- (7) – копия журнала «Детство №4 (32), 2018.

На заседании коллегии 18.12.2019 заявителем в подтверждение доводов возражения представлены дополнительные материалы:

- (8) – образовательная программа кружка «Уроки доброты», утвержденная директором ГБОУ Школа №14 Семиной А.В. 01.12.2016;
- (9) – ответ ФГУП «Информационно-телеграфное агентство России» на запрос;
- (10) – копии заполненных бланков заданий кружка «Школа успеха и добра»;

(11) – ответ главного редактора журнала «Детство для любящих родителей» от 17.12.2019;

(12) – рецензия Бахмутовой Л.С. на учебно-методическое пособие «Школа добра и успеха» под редакцией Шадурко О.В., Шадурко Н.В.

По результатам рассмотрения данного возражения Роспатентом было принято решение от 17.01.2020 «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.10.2019, оставить в силе решение Роспатента от 12.04.2019». Не согласившись с этим решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам.

Решением Суда по интеллектуальным правам первой инстанции от 24.09.2020 года по делу № СИП-279/2020 было признано недействительным решение Роспатента от 17.01.2020, которым оставлено в силе решение Роспатента от 12.04.2019 года об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке № 2018714212 по причине его несоответствия требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса. Указанным решением Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение, поступившее 18.10.2019, поданное индивидуальным предпринимателем Шадурко Натальей Владимировной. Обязывая Роспатент повторно рассмотреть возражение предпринимателя, суд первой инстанции указал на то, что Роспатент при рассмотрении возражения не дал оценку всем обстоятельствам дела, представленным доказательствам и доводам заявителя, что является существенным нарушением процедуры рассмотрения возражения.

Не согласившись с решением Суда по интеллектуальным правам от 24.09.2020 года по делу № СИП-279/2020, Роспатент подал кассационную жалобу.

Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.01.2021 по делу № СИП-279/2020 решение суда первой инстанции было оставлено в силе. Президиум Суда по интеллектуальным правам поддержал выводы суда первой инстанции, отметив, что вопреки доводам административного органа при проверке соответствия заявленного обозначения требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса Роспатент должен был исследовать

вопрос об ассоциировании данного обозначения потребителями с предпринимателем и третьими лицами, дав оценку всем представленным доказательствам.

Верховным Судом Российской Федерации вынесено определение от 05.04.2021 об отказе в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ.

Во исполнение решения Суда по интеллектуальным правам первой инстанции, оставленным в силе Президиумом Суда по интеллектуальным правам, возражение, поступившее 18.10.2019, было рассмотрено повторно.

На заседании, состоявшемся 08.12.2020, коллегией были выдвинуты новые основания, препятствующие регистрации обозначения по заявке № 2018714212 в качестве товарного знака, а именно, несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса, так как отсутствует согласие одного из авторов образовательной методики под названием «Школа добра и успеха». Указанное новое основание внесено в соответствующую графу протокола заседания, рассмотрение было перенесено с целью предоставить заявителю время для подготовки позиции по вновь выдвинутым основаниям.

Заявителем, в свою очередь, приложены к протоколу следующие дополнительные материалы:

(13) – Протокол осмотра доказательств от 12.08.2020 об установлении содержания сайтов;

(14) – Кассовые чеки от 22.05.2020, 19.06.2020, 02.06.2020, 03.06.2020, 01.06.2020 за семинар «Школа добра и успеха»; от 11.07.2019 за продажу методичек;

(15) – Справка ГБОУ №14 Департамента образования города Москвы от 23.12.2019;

(16) – Скриншот сайта «счастьекакдиагноз.рф»;

(17) – Договор между Академией Идеал-Метод Тойч и супругами Шадурко от 13.08.2020; Письмо от президента Академии в адрес супругов Шадурко от 13.08.2020;

(18) – Письмо от президента Академии в адрес российских представителей о расторжении договора.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (10.04.2018) поступления заявки № 2018714212 на регистрацию товарного знака 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, 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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

- 1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;
- 2) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 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.

В соответствии с пунктом 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные:

1) названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;

2) имени, псевдониму или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника;

3) промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно абзацу пятому пункта 9 статьи 1483 Кодекса положения пункта 9 статьи 1483 Кодекса применяются также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

Согласно пункту 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; 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.

Обозначение «ШКОЛА ДОБРА И УСПЕХА» по заявке №2018714212 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Согласно решению Суда по интеллектуальным правам от 27.10.2020 года по делу № СИП-394/2020 выводы Роспатента о способности заявленного обозначения вводить потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги 41 класса МКТУ, не соответствуют документам, присутствующим в материалах дела. Среди представленных материалов, в частности, отсутствуют документы, свидетельствующие о наличии у потребителей на момент подачи заявки № 2018714212 на регистрацию в качестве знака обслуживания ассоциативных связей между этим обозначением и исключительно Тойч Т.М. Учитывая изложенное, а также при наличии документов об использовании заявленного обозначения в профессиональной деятельности заявителя и ее супруга, вывод Роспатента о противоречии заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, является необоснованным, так как ассоциации в отношении

спорного обозначения могли возникнуть у потребителей со всеми лицами, которые с использованием заявленного обозначения оказывали услуги и являлись соавторами курса «Школа добра и успеха».

При повторном рассмотрении возражения, поступившего 18.10.2019, анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Прежде всего, необходимо отметить, что Судом признается обоснованным вывод Роспатента о том, что сведения об указании в качестве авторов курса «ШКОЛА ДОБРА И УСПЕХА» Шадурко Н.В., Шадурко О.В., Тойч Т.М. не являлись единичными и были актуальны на дату рассмотрения возражения. Представленные на этапе повторного рассмотрения документы (13), свидетельствуют о том, что к моменту повторного рассмотрения возражения, на четырех ссылках из пяти изменены сведения об авторах и в качестве таковых указаны только Шадурко Н.В., Шадурко О.В.

При этом по ссылке <https://idealtoich.ru/legacy/books/shkola-dobra-i-uspeha-uchebno-metodicheskoe-posobie/> до настоящего времени присутствует указание на авторство Тойч Т.М.

Представленные заявителем документы (1-3, 5, 11, 12, 14-17) датированы позднее даты приоритета заявленного обозначения и поэтому не могут быть положены в основу решения. Представленные материалы (6-9) свидетельствуют об оказании заявителем педагогическо-образовательных услуг в ГБОУ школа № 14 города Москвы, а также о публикации статей в рамках проекта «ШКОЛА ДОБРА И УСПЕХА», о награждении дипломами за такие публикации.

Представленный заинтересованным лицом на этапе экспертизы заявленного обозначения экземпляр методички «ШКОЛА ДОБРА И УСПЕХА» содержит указание на автора Тойч Т.М., при этом в указанном документе отсутствуют необходимые выходные данные, препятствующие принятию данного материала во внимание.

Учитывая изложенное в совокупности, коллегия приходит к выводу о присутствии в материалах дела сведений о ведении заявителем профессиональной

деятельности с использованием обозначения «Школа добра и успеха», а следовательно, о соответствии действительности ассоциаций обозначения «ШКОЛА ДОБРА И УСПЕХА» с заявителем. Интернет-ссылки, свидетельствующие об использовании Тойч Т.М. обозначения «ШКОЛА ДОБРА И УСПЕХА», не опровергают использование его заявителем.

При указанных обстоятельствах отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем на стадии экспертизы заявленного обозначения заинтересованным лицом (Тойч Т.М.) подано обращение о недопустимости регистрации обозначения по заявке №2018714212 в связи с его несоответствием требованиям пункта 9(1) статьи 1483 Кодекса.

При вынесении Роспатентом решения от 17.01.2020 основание для отказа, предусмотренное требованием пункта 9 статьи 1483 Кодекса не выдвигалось. Однако при повторном рассмотрении возражения, данные основания указаны заявителю в качестве препятствующих регистрации заявленного обозначения.

В рамках рассмотрения дела №СИП-279/2020 Судом по интеллектуальным правам также отмечено, что вопрос об авторстве программы «ШКОЛА ДОБРА И УСПЕХА» не являлся предметом рассмотрения.

Следует отметить, что полномочия коллегии выдвигать дополнительные основания, не учтенные в ранее в вынесенном решении Роспатента, напрямую предусмотрены положением пункта 4.8 Правил ППС. Так, в ходе повторного рассмотрения возражения от 18.10.2019, коллегией установлено, что между заинтересованным лицом и заявителем имеется частный спор об авторстве (гражданское дело №2-1900/20), который был рассмотрен Кунцевским районным судом. Решение Кунцевского районного суда г. Москвы было изготовлено 23.10.2020 и опубликовано для ознакомления на сайте <https://mos-gorsud.ru/rs/kuncevskij/services/cases/civil/details/9c3114dc-3506-4e19-bac4-b376c3f4107a?uid=77RS0013-01-2019-010986-77&formType=fullForm>.

Согласно указанному решению Кунцевский районный Суд г. Москвы установил «... решением Суда по интеллектуальным правам от 24.09.2020 по делу № СИП-279/2020 установлено, что авторами спорных произведений являются Тойч Т.М., Шадурко Н.В., Шадурко О.В.», «Из доказательств, представленных в материалы данного дела, также следует, что авторами спорных произведений являются Тойч Т.М., Шадурко Н.В., Шадурко О.В.» (страница 6).

На указанное решение были поданы апелляционные жалобы, по результатам их рассмотрения Судебной коллегией по гражданским делам Московского городского суда принято апелляционное определение от 22.03.2021 по гражданскому делу № 33-11099/2021. Указанным определением оставлено без изменения решение Кунцевского районного суда г. Москвы от 23 октября 2020 года, апелляционные жалобы истцов Шадурко Н.В., Шадурко О.В., ответчика Тойч Т.М. – без удовлетворения (<https://mos-gorsud.ru/mgs/services/cases/appeal-civil/details/8a187ae0-8265-11eb-a0d1-4f93f0e304ad>).

Учитывая изложенные обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным решением Кунцевского районного суда г. Москвы о соавторстве заявителя и третьего лица на образовательный курс «ШКОЛА ДОБРА И УСПЕХА», название которого является тождественным заявленному обозначению, коллегия полагает недопустимым регистрацию порочного товарного знака, противоречащего положениям пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Регистрация спорного обозначения на имя одного из соавторов возможна при одновременном согласии всех остальных соавторов, согласно положениям пункта 9 статьи 1483 Кодекса, а также пункта 2 статьи 1258 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.10.2019, изменить решение Роспатента от 12.04.2019 и отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018714212 с учетом дополнительных оснований.