

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 25.10.2021.

Данное возражение подано компанией СА, Уайтберетс Солюшнс Инк, Канада (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020706831, при этом установлено следующее.

Заявка №2020706831 на регистрацию словесного обозначения

**АКАДЕМИЯ
ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОГО
КОУЧИНГА**

« _____ » была подана на имя заявителя 13.02.2020 в отношении товаров и услуг 09, 16, 35, 38, 41, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 29.06.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020706831.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно решению Роспатента, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку в силу своего семантического значения («академия» - учебное заведение высшего разряда с каким-либо специальным преподаванием, «экспоненциальный» - показательный, «коучинг» - бизнес-консультирование, процесс консультирования учащихся, направленный на достижение целей в различных областях жизни / см. Интернет-словарь <https://academic.ru/>) является неохраноспособным согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров и услуг, поскольку в целом не обладает различительно способностью, указывает на видовое наименование организации, назначение товаров и услуг.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 25.10.2021 поступило возражение на решение Роспатента и дополнение к нему, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «АКАДЕМИЯ ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОГО КОУЧИНГА» не указывает на конкретное назначение, вид или способ производства товаров, в связи с чем обладает различительно способностью, требованиям установленным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса;

- заявленное обозначение «АКАДЕМИЯ ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОГО КОУЧИНГА» или «ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНЫЙ КОУЧИНГ» является неизвестным словосочетанием, отсутствующим в словарях и не имеющим определенного значения в сознании потребителей. Обозначение «АКАДЕМИЯ ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОГО КОУЧИНГА» представляет собой единое фантазийное словосочетание;

- разделение экспертизой заявленного обозначения, на самостоятельные слова, которые присутствуют в составе заявленного обозначения неправомерно и приводит к толкованию каждого слова по

отдельности, что нарушает семантику словесного элемента в том виде как он был заявлен на регистрацию;

- практика регистрации подобных товарных знаков, приведенных заявителем в качестве примера в тексте возражения, соответствует ситуации заявителя по заявке, в связи с чем заявитель был вправе рассчитывать на регистрацию обозначения «АКАДЕМИЯ ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОГО КОУЧИНГА» в качестве товарного знака

- каких-либо объективных данных, позволяющих сделать выводы об однозначном смысловом значении заявленного словосочетания «АКАДЕМИЯ ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОГО КОУЧИНГА» в целом государственная экспертиза не приводит;

- определение государственной экспертизой семантического значения каждого слова, входящего в состав заявленного обозначения по отдельности, а именно «АКАДЕМИЯ», «ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНЫЙ», «КОУЧИНГ», в отсутствие определения значения словосочетания в целом, подтверждают фантазийность заявленного словесного обозначения как комбинации элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

- для того, что бы узнать, что же такое «АКАДЕМИЯ ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОГО КОУЧИНГА» заинтересованному лицу или потенциальному потребителю необходимо дополнительно изучить вопрос, ознакомиться с программой обучения, предлагаемой заявителем, поскольку понятие экспоненциального коучинга отсутствует как таковое.

- позиция заявителя подтверждается Решением Суда по интеллектуальным правам, дело № СИП-534/2021;

- анализируя информацию поисковой выдачи Яндекс и Google, мы видим, что «АКАДЕМИЯ ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОГО КОУЧИНГА» и «ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНЫЙ КОУЧИНГ» используется исключительно заявителем.

К возражению приложены ссылки на Интернет-страницы:
<https://exponentialcoachingacademy.com/>; <https://school.naarene.com/mind-exponenta34400950>; LinkedIn <https://ca.linkedin.com/company/exponenta-naarene>; <https://www.litlib.net/bk/146435/read>; <https://lifeshkola.com/grant>;
<https://www.ozon.ru/product/razgovory-kotorye-menyayut-zhizn-tehniki-eksponentsialnogokouchinga-saidov-mihail-268161018/?sh=FcDKWYxF>;
<http://andreyyanson.tilda.ws/club>;
https://www.instagram.com/saidov_mikhail/?hl=ru; <https://vk.com/your.arena>
<https://www.livelib.ru/book/1006170340-razgovory-kotorye-menyayut-zhizn-tehnikieksponentsialnogo-kouchinga-mihail-saidov>;
<https://alpinabook.ru/catalog/book-razgovory-kotorye-menyayut-zhizn/>
<https://telemetr.me/content/fiveprinciples>;
https://www.facebook.com/%D0%90%D0%AD%D0%9A%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%9A%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0106247811759733/?ref=py_c; <https://my-shop.ru/shop/product/4559695.html>
<https://shichengaru.livejournal.com/2653853.html>.

Необходимо отметить, что в ходе рассмотрения возражения на заседании коллегии 17.01.2022 были выдвинуты дополнительные основания, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, а именно: заявленное обозначение не соответствует пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса в отношении части заявленных товаров и услуг.

Заявитель, в свою очередь, согласился с данными доводами и сократил перечень товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.06.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020706831 в отношении всех товаров и услуг 09, 16, 38, 45 классов и

части услуг 35 класса МКТУ “исследования в области бизнеса; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; исследования конъюнктурные; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в связях с общественностью; услуги по продвижению продаж, а именно продвижению товаров и услуг других лиц путем онлайн-развлечений, онлайн-образования и совместного использования мультимедийного контента посредством сети Интернет и других коммуникационных сетей”, услуг 41 класса МКТУ “академии [обучение]; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; издание книг; информация по вопросам образования; обеспечение интерактивными электронными публикациями незагружаемыми; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов не виртуальных; организация и проведение семинаров; организация конкурсов [учебных]; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; переподготовка профессиональная; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; проведение экзаменов; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; организация и проведение деловых форумов не виртуальных; организация и проведение деловых форумов не виртуальных, в том числе для комьюнити и сообществ; передача ноу-хау [обучение]; предоставление незагружаемых телевизионных программ через сервисы «видео по запросу»; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; написание сценариев для видеокурсов и вебинаров: услуги по написанию сценариев, за исключением рекламных; услуги по написанию концепций обучающего

контента; услуги комьюнити сообществ; услуги по организации и созданию комьюнити сообществ; услуги по ведению и модерации комьюнити сообществ; услуги в области обучения или профессиональной подготовки коучей”.

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

С учетом даты подачи (13.02.2020) заявки №2020706831 на регистрацию 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Согласно пункту 35 Правил, указанные в пункте 34 Правил, элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в

товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается 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.

АКАДЕМИЯ
ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОГО
КОУЧИНГА

Заявленное обозначение « АКАДЕМИЯ ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОГО КОУЧИНГА » является словесным, состоит из трех элементов, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в заявке.

Оценка обозначения на соответствие требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса производится исходя из восприятия этого обозначения потребителями – адресатами товаров, для индивидуализации которых испрашивается правовая охрана обозначения, в отношении конкретных товаров и услуг. Следовательно, нуждаются в установлении вероятные ассоциативные связи средних потребителей – адресатов конкретных товаров – в отношении конкретного обозначения.

В этой связи следует учитывать круг потребителей и степень их осведомленности о товарах и услугах, маркируемых тем или иным обозначением.

Вместе с тем следует отметить, что заявленное обозначение « АКАДЕМИЯ ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОГО КОУЧИНГА » не является устойчивым словосочетанием (как, например, «божья коровка», «белая ворона» и т.п.), поскольку в целом не обнаруживается в словарных источниках.

Указанное свидетельствует о правомерности проведения экспертизы рассматриваемых обозначений как по словосочетанию в целом, так и по каждому слову в отдельности.

Анализ словарно-справочных источников информации показал следующее, что в состав заявленного обозначения входят словесные элементы, которые не являются фантазийными:

- “Академия” - высшее научное учреждение (см. <https://dic.academic.ru>, Философский словарь Спонвиля) (см. <https://dic.academic.ru>, Толковый словарь Ушакова);

- “экспоненциального” (“экспоненциальный”) - показательный (см. <https://dic.academic.ru>);

- “коучинга” (“коучинг”) - метод непосредственного обучения менее опытного сотрудника более опытным в процессе работы (см. <https://dic.academic.ru>, Официальная терминология).

Коучинг - согласно определению, утвержденному ICF (Международной ассоциацией коучинга), это непрерывное сотрудничество, которое помогает клиентам добиваться реальных результатов в своей личной и профессиональной жизни. Посредством процесса коучинга клиенты углубляют свои знания, улучшают свой КПД и повышают качество жизни. Коучинг - это всегда диалог клиента и консультанта, направленный на определение, осознание, формулирование и достижение истинных целей клиента, раскрытие и реализацию его личностного потенциала.

Понятие коучинга появилось в русском языке сравнительно недавно - в середине 1990-х гг. В понимании этой области консультативной практики у специалистов нет единого подхода: одни рассматривают коучинг как длительную и сложную работу консультанта с руководителем, направленную на его личностный рост; другие считают, что это - управленческий консалтинг (но «с человеческим лицом»); третьи понимают под коучингом специальную тренировку для достижения определенного результата и способ помочь клиенту добиться максимальной эффективности не только в бизнесе,

но и в других сферах жизни. Коучинг может включать в себя все многообразие психолого-консультационных процедур: индивидуальное консультирование по ключевым деловым и личным вопросам; психологический ассесмент для определения базовых психологических преимуществ клиента, успешных стратегий его поведения, а также основных проблем и ограничений (с целью их дальнейшей коррекции, компенсации); персональные тренинги, направленные на развитие необходимых умений и навыков; сопровождение участие коуч-консультанта в повседневной деловой жизни клиента. Коучинг сущностно связан с практикой психотерапии, индивидуально-психологического консультирования; вместе с тем, он являет собой новое «изменение» в теории и практике психологической помощи, поскольку, как правило, принципиально иначе позиционирует консультанта по отношению к клиенту. Можно сказать, что здесь установка на диалог является не только делом профессионального вкуса и этики консультанта, но необходимым условием «выживания» в профессии. Лит.: Вильямс П., Дейвис Д. Лайф коучинг - новая профессия для психотерапевтов. Как перейти от психотерапии к коучингу? М., 2007; Кроль Л. М. Танец жизни. VIP - тренинг и коучинг // Работа сегодня. 2000, № 15; Круглый стол: Психологический коучинг и корпоративное консультирование // Моск. психотерапевтич. журн., 2005, № 2; Мелия М. И. Бизнес - это психология. М., 2008 г.; Мелия М. Как усилить свою силу? Коучинг. М., 2009. А. Ф. Копьев (см. Психология общения. Энциклопедический словарь. — М.: Когито-Центр. Под общей редакцией А.А. Бодалева. 2011, https://communication_psychology.academic.ru/343/Коучинг).

Согласно сведениям сети Интернет (<https://ru.wikipedia.org/wiki/Коучинг>) с середины 1990-х годов коучинг развился в отдельную дисциплину, появились профессиональные ассоциации, например, Ассоциация коучинга, Международная федерация коучей, Европейский совет коучинга и менторства, которые участвовали в разработке стандартов обучения. Выделяются такие виды коучинга, как

бизнеса; исследования конъюнктурные; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в связях с общественностью; менеджмент в области комьюнити и сообществ; услуги по продвижению продаж, а именно продвижению товаров и услуг других лиц путем онлайн развлечений, онлайн-образования и совместного использования мультимедийного контента посредством сети Интернет и других коммуникационных сетей”;

- услуг 38 класса “обеспечение доступа на дискуссионные форумы в Интернете; обеспечение телекоммуникационными каналами, предоставляющими доступ к образовательным и просветительским программам, форумам и деловым мероприятиям”;

- услуг 41 класса “ академии [обучение]; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; издание книг; информация по вопросам образования; обеспечение интерактивными электронными публикациями незагружаемыми; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов не виртуальных; организация и проведение семинаров; организация конкурсов [учебных]; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; переподготовка профессиональная; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; проведение экзаменов; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; организация и проведение деловых форумов не виртуальных; организация и проведение деловых форумов не виртуальных, в том числе для комьюнити и сообществ; передача ноу-хау [обучение]; предоставление незагружаемых телевизионных программ через сервисы «видео по запросу»; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; написание сценариев для видеокурсов и вебинаров: услуги по написанию сценариев, за

исключением рекламных; услуги по написанию концепций обучающего контента; услуги комьюнити сообществ; услуги по организации и созданию комьюнити сообществ; услуги по ведению и модерации комьюнити сообществ; услуги в области обучения или профессиональной подготовки коучей”;

- услуг 45 класса “консультации в области создания и развития комьюнити и сообществ, в том числе в информационной среде; услуги внешние в области социальных технологий, в том числе для комьюнити и сообществ”.

Поскольку вышеуказанные товары и услуги имеют вид свойства и назначение, тесно связанные с образованием, консультированием и предоставлением информации, то при их маркировке спорным обозначением релевантным потребителем, могут быть восприняты как указание на вид, способ оказания и назначение товаров и услуг.

АКАДЕМИЯ
ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОГО
КОУЧИНГА

Таким образом, заявленное обозначение “

не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что правомерно указано в решении Роспатента.

Поскольку неохраняемые элементы в заявленном обозначении занимают доминирующее положение, заявленное обозначение в целом не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем товары 09 класса МКТУ “носители информации оптические; носители информации оптические с аудио и видеозаписью”, 16 класса МКТУ “буклеты; диаграммы; изображения графические; картинки; каталоги; листовки; блокноты; материалы графические печатные” не содержат какой-либо обучающей информации, в связи с чем в отношении данной группы товаров заявленное обозначение

АКАДЕМИЯ
ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОГО
КОУЧИНГА

“

” может быть признано фантазийным.

Коллегия отмечает, что представленный заявителем объем документов, а именно распечатки из сети Интернет, не подтверждает довод о приобретении заявленным обозначением различительной способности, поскольку не иллюстрирует информацию о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров и услуг, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров и услуг, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах и услугах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении существования судебного дела № СИП-534/2021, указанного заявителем в качестве примера в тексте возражения, следует отметить, что каждый товарный знак необходимо рассматривать отдельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела, а указанное заявителем дело не является предметом рассмотрения данного возражения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.10.2021, отменить решение Роспатента 29.06.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020706831 с учетом дополнительных оснований.