

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, рассмотрела возражение, поступившее 13.04.2018, поданное Новгородцевой Ольгой Станиславовной, Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016728994, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2016728994, поданной 09.08.2016, было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 16 и услуг 41, 45 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**HUMAN DESIGN SYSTEM**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом 10.01.2018 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016728994 в отношении всех заявленных услуг 45 класса МКТУ. В отношении товаров 09, 16 и услуг 41 классов МКТУ в регистрации товарного знака по заявке № 2016728994 было отказано. Основанием для принятия указанного

решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении упомянутых товаров и услуг на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «**HUMANDESIGN**» по свидетельству № 349783, зарегистрированным на имя Автономной некоммерческой организации «Аналитический центр развития человеческого потенциала «Дизайн Человека», Москва, в отношении услуг 41 класса МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 09, 16 и 41 классов МКТУ.

При этом в отношении однородности товаров и услуг в заключении отмечено следующее.

Противопоставленный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 41 класса МКТУ *«дублирование; издание книг; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; обеспечение интерактивное игрой [через компьютерную сеть]; обеспечение интерактивными электронными публикациями [не загружаемыми]; производство видеофильмов; производство кинофильмов; прокат аудио- и звукозаписей; прокат видеофильмов; прокат кинофильмов; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов [за исключением рекламных]; формирование цифрового изображения; фотографирование; фоторепортажи»*, признанных однородными заявленным товарам 09, 16 классов МКТУ, поскольку сравниваемые товары и услуги имеют одно назначение, круг потребителей, могут оказываться в совокупности.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.04.2018 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 10.01.2018.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- 06.03.2018 Судом по интеллектуальным правам было принято решение по делу № СИП-434/2017 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «HUMANDESIGN» по свидетельству № 349783 в отношении части услуг 41 класса

МКТУ, а именно: «академии [обучение]; видеосъемка; издание книг; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; клубы культурно-просветительные и развлекательные; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; обеспечение интерактивными электронными публикациями [не загружаемыми]; образование религиозное; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досугов; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов учебных или развлекательных; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; проведение экзаменов; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов [за исключением рекламных]; служба новостей; услуги образовательно-воспитательные; фотографирование; фоторепортажи»;

- что касается вопроса определения однородности между собой товаров и услуг, то, кроме утверждения о том, что «товары и услуги могут быть признаны однородными» и нескольких конкретных примеров, отсутствуют методологические разъяснения о том, каким образом нужно определять однородность товаров и услуг между собой;

- с учетом факта досрочного прекращения правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству № 349783 в отношении части услуг 41 класса МКТУ, противопоставленный товарный знак больше не может препятствовать регистрации заявленного обозначения по заявке № 2016728994 в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 09, 16 и услуг 41 и 45 классов МКТУ, в связи с тем, что те услуги 41 класса МКТУ, в отношении которых правовая охрана противопоставленного товарного знака частично остается в силе, не являются однородными товарам и услугам, в

отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке № 2016728994;

- у образовательных или издательских услуг (заявленные услуги по заявке № 2016728994) изначально совершенно иной потребитель, нежели у услуг по созданию кинофильмов, услуг казино, услуг по аренде теннисных кортов, т.е. тех услуг, в отношении которых правовая охрана противопоставленного товарного знака «HUMANDESIGN» (свидетельство № 349783) остается в силе;

- заявитель никогда не оказывал и не планирует оказывать услуги киностудий или IT-компаний, указанные услуги относятся к очень узко-специализированным областям деятельности, занимающим отдельные ниши на рынке и требующим узкоквалифицированных кадровых и аппаратных ресурсов;

- заявитель претендует на предоставление правовой охраны заявленному обозначению в отношении достаточно узкого перечня услуг 41 класса МКТУ, относящихся только к области оказания образовательных услуг, а также издания обучающих методических материалов;

- правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству № 349783 не является кинокомпанией или IT-компанией, широко известной на мировом уровне или хотя бы на уровне нашей страны;

- препятствия для регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке № 2016728994 в отношении всех заявленных товаров 09, 16 и услуг 41 классов МКТУ отсутствуют.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 10.01.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016728994 отношении всех заявленных товаров и услуг.

К возражению приложены следующие материалы:

(1) решение Суда по интеллектуальным правам от 13.03.2018 по делу № СИП-434/2017;

(2) распечатка сведений о публикации в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр)

информации о принятом судом решении в отношении товарного знака «HUMANDESIGN» по свидетельству № 349783.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (09.08.2016) поступления заявки № 2016728994 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 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившим в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 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 сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 42 Правил 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.

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 обозначение «**HUMAN DESIGN SYSTEM**» является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами английского алфавита в одну строку.

Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 16 и 41 и 45 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Решение Роспатента, которым отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016728994 в отношении товаров 09, 16 и услуг 41 классов МКТУ, основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака по свидетельству № 349783.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 349783 (приоритет от 31.08.2006) представляет собой словесное обозначение «**HUMANDESIGN**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами английского алфавита. Товарный знак по свидетельству № 349783 зарегистрирован в отношении услуг 39, 41, 42 классов МКТУ, перечисленных в перечне свидетельства.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они являются сходными ввиду следующего.

Потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить знаки, а руководствуется общими впечатлениями об обозначениях, виденных/слышанных ранее.

В данном случае сравниваемые обозначения «HUMAN DESIGN SYSTEM» и «HUMANDESIGN» включают слова – «HUMAN» и «DESIGN», что обеспечивает наличие совпадающих звуков и слогов в сравниваемых словесных элементах и одинаковое расположение совпадающих звукосочетаний по отношению друг к другу. При этом, с точки зрения звукового признака сходства словесных обозначений, заявленное обозначение полностью включает противопоставленный товарный знак, что обеспечивает фонетическое вхождение противопоставленного в товарного знака в заявленное обозначение.

Следует отметить, что фонетического сходства может быть достаточно для вывода об ассоциировании сравниваемых обозначений друг с другом в целом.

Противопоставленный товарный знак в представленном написании отсутствует в словарях, что приводит к снижению роли семантического признака сходства словесных обозначений. Вместе с тем при разделении словесного товарного знака по свидетельству № 349783 на значимые части «HUMAN» и «DESIGN», представляющие собой слова английского языка, усматривается сходство заложенных в заявленном обозначении и противопоставленном товарном знаке понятий и идей (Система дизайна человека – Человеческий дизайн или дизайн человека, см. <https://translate.academic.ru/human/en/ru/>, <https://translate.academic.ru/DESIGN/en/ru/>).

Сравнительный анализ по графическому фактору сходства показал, что словесные элементы сопоставляемых обозначений выполнены заглавными буквами одного алфавита, что визуально сближает обозначения. Однако графический признак сходства словесных обозначений имеет второстепенное значение ввиду превалирования фонетического сходства.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются сходными, поскольку ассоциируются в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Следует отметить, что данный вывод заявителем не оспаривается. Согласно возражению, решение по заявке № 2016728994 оспаривается в связи с изменением статуса противопоставленного товарного знака, которое, по мнению заявителя, позволяет снять данное противопоставление.

Действительно, правовая охрана противопоставленного товарного знака была досрочно частично прекращена на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 13.03.2018 по делу № СИП-434/2017 (1).

Согласно сведениям, опубликованным 29.03.2018 в Госреестре в отношении товарного знака «HUMANDESIGN» по свидетельству № 349783 правовая охрана товарного знака по свидетельству № 349783 была сохранена в отношении следующих услуг 41 класса МКТУ: *«агентства по предоставлению моделей для*

художников; аренда теннисных кортов; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; бронирование билетов на спектакли; воспитание в дошкольных учреждениях; воспитание физическое; дискотеки; дрессировка животных; дублирование; игры азартные; киностудии; клубы здоровья; клубы-кафе ночные; микрофильмирование; мюзик-холлы; обеспечение интерактивное игрой [через компьютерную сеть]; обучение гимнастике; организация балов; организация конкурсов красоты; организация лотерей; организация развлечений на базах отдыха; организация спектаклей [услуги импресарио]; организация спортивных состязаний; парки аттракционов; перевод с языка жестов; передачи развлекательные телевизионные; передвижные библиотеки; предоставление оборудования для караоке; предоставление полей для гольфа; предоставление спортивного оборудования; предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; представления театрализованные; представления театральные; программирование спортивных состязаний; производство видеофильмов; производство кинофильмов; прокат аудио- и звукозаписей; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеомagneтофонов; прокат видеофильмов; прокат декораций для шоу-программ; прокат кинопроекторов и кинооборудования; прокат кинофильмов; прокат оборудования стадионов; прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий; прокат радио- и телевизионных приемников; прокат снаряжения для подводного погружения; прокат спортивного оборудования [за исключением транспортных средств]; прокат театральных декораций; радиопередачи развлекательные; развлечение гостей; развлечения; сады зоологические; составление программ встреч [развлечение]; сочинение музыки; спортивные лагеря [стажировка]; субтитрование; услуги казино; услуги музеев [презентация, выставки]; услуги оркестров; услуги переводчиков; услуги по написанию сценариев; услуги студий записи; формирование цифрового изображения; цирки; школы-интернаты; шоу-программы».

Сравнительный анализ приведенных выше услуг 41 класса МКТУ и заявленных товаров и услуг 09, 16 и 41 классов МКТУ показал следующее.

Заявленные услуги 41 класса МКТУ: *«информация по вопросам воспитания; услуги образовательно-воспитательные»* следует признать однородными услугой *«воспитание в дошкольных учреждениях»* 41 класса МКТУ противопоставленного перечня, поскольку они имеют общее назначение, условия оказания и один источник происхождения.

Услуги *«организация конкурсов [развлекательных], услуги клубов [развлечение]»* представляют собой видовые понятия, относящиеся к общему родовому наименованию услуг *«развлечения»*, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного товарного знака, что приводит к выводу об однородности данных услуг.

Услуги *«фотографирование; фоторепортажи»* представляют собой услуги в области фотографии, также как и услуга *«формирование цифрового изображения»*, в отношении которой сохранена правовая охрана противопоставленного товарного знака. Эти услуги имеют общую сферу оказания, общее назначение и круг потребителей, следовательно, могут быть признаны однородными.

Таким образом, товарный знак по свидетельству № 349783 препятствует регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 41 класса МКТУ: *«информация по вопросам воспитания; услуги образовательно-воспитательные; организация конкурсов [развлекательных], услуги клубов [развлечение]; фотографирование; фоторепортажи»*, с чем представители заявителя на заседании коллегии от 18.07.2018 выразили устное согласие.

Что касается иных товаров и услуг заявленного перечня, то они, по мнению коллегии, могут быть признаны неоднородными услугам 41 класса МКТУ, в отношении которых сохранена правовая охрана товарного знака по свидетельству № 349783, ввиду следующего.

Услуги *«издание книг; макетирование публикаций, за исключением рекламных; обеспечение интерактивными электронными публикациями, не загружаемыми; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; редактирование текстов»* заявленного перечня относятся

к услугам редакционно-издательским, которые оказываются предприятиями, осуществляющими подготовку, производство и выпуск книжной и другой печатной продукции, а также программными системами, предназначенными для подготовки и издания произведений печати. Продуктами данных предприятий и систем являются товары, относящиеся к 09 и 16 классам МКТУ, в частности, товары «публикации электронные загружаемые» (09 класс МКТУ), «альманахи; атласы; афиши, плакаты; брошюры; буклеты; бюллетени информационные; вывески бумажные или картонные; газеты; диаграммы; журналы [издания периодические]; закладки для книг; издания периодические; издания печатные; изображения графические; календари; картинки; карточки; каталоги; книги; книжки-комиксы; материалы графические печатные; открытки музыкальные; открытки поздравительные; открытки почтовые; песенники; продукция печатная; проспекты; репродукции графические; учебники [пособия]; флаеры, листовки; фотогравюры; фотографии [отпечатанные]» (16 класс МКТУ).

Вместе с тем услуг редакционно-издательских, которые могли быть признаны однородными указанным товарам и услугам, противопоставленная регистрация более не содержит (см. решение Суда по интеллектуальным правам от 13.03.2018 по делу № СИП-434/2017 (1)).

В отношении иных услуг необходимо отметить, что при установлении однородности услуг целесообразно руководствоваться, в первую очередь, таким признаком, как назначение услуги, предназначенной для конкретного вида деятельности (развлечение, прокат, воспитание и т.д.). Услуги, относящиеся к одному виду, но оказываемые в разных областях деятельности, не могут быть отнесены к однородным.

Так, услуга «организация конкурсов [учебных]» не может быть признана однородной услугам «организация конкурсов красоты», «организация лотерей».

Аналогично, «услуги клубов [просвещение]» заявленного перечня не однородны по назначению услуге «клубы-кафе ночные» или услуге «клубы здоровья».

Услуги по организации мероприятий в сравниваемых перечнях также различаются областями деятельности: заявленные услуги *«организация выставок с культурно-просветительной целью; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов»* не однородны по назначению услугам противопоставленного перечня *«организация балов; организация конкурсов красоты; организация лотерей; организация развлечений на базах отдыха; организация спектаклей [услуги импресарио]; организация спортивных состязаний»*.

Заявленные услуги в области образования (*«академии [обучение]; информация по вопросам образования; образование религиозное; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация и проведение мастер-классов [обучение]; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]»*) не однородны услугам 41 класса МКТУ противопоставленного перечня, содержащего, в частности, услуги развлекательные, воспитательные, связанные с игорным бизнесом, прокатом, поскольку отличаются назначением услуг, предназначенных для конкретных видов деятельности.

Услуга *«служба новостей»* связана с оперативным предоставлением распространением информации, которые могут осуществляться различными способами (по телевидению, радио, в сети Интернет, в печатных изданиях, посредством телефонных и иных линий связи). Характерным отличием данной услуги является именно оперативность. Подобных информационных услуг противопоставленный перечень не содержит. При этом услуги, связанные с предоставлением радио-, теле- и видеоинформации в противопоставленном перечне имеют исключительно развлекательное назначение (например, *«передачи развлекательные телевизионные», «радиопередачи развлекательные»*), что никоим образом не соотносится с оперативным информированием потребителей.

Что касается товаров 09 класса МКТУ, не упомянутых ранее (*«видеокассеты; дискеты; диски звукозаписи; диски магнитные; диски оптические; компакт-диски [аудио-видео]; компакт-диски [не перезаписываемые]; носители звукозаписи;*

носители информации магнитные; носители информации оптические; файлы изображений загружаемые; файлы музыкальные загружаемые»), то они представляют собой носители информации, накопители данных. При этом тот факт, что информация может быть любого характера (как учебного, развлекательного, так и технического, медицинского, программного), сам по себе не дает оснований для установления однородности данных товаров услугам 41 класса МКТУ, связанным с созданием видеофильмов, кинофильмов и тому подобных услуг.

В данном случае коллегия не располагает сведениями о том, что названные товары 09 класса МКТУ, маркированные заявленным обозначением, могут быть отнесены потребителями к тому же источнику происхождения (изготовителю), что и услуги 41 класса МКТУ, маркированные противопоставленным товарным знаком.

С учетом сказанного, ввиду того, что производство носителей информации оказывается иными организациями, но не студиями кино-, видео- и аудиозаписей, коллегия считает возможным признать сравниваемые товары и услуги не однородными.

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса только для части заявленных услуг 41 класса МКТУ (*«информация по вопросам воспитания; услуги образовательно-воспитательные; организация конкурсов [развлекательных], услуги клубов [развлечение]; фотографирование; фоторепортажи»*).

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.04.2018, изменить решение Роспатента от 10.01.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016728994.