

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии 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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденных приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее Правила ППС), рассмотрела поступившее 31.05.2021 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №721797, поданное Индивидуальным предпринимателем Шадурко Натальей Владимировной, Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

**Школа добра и успеха/
School of good and success**

Регистрация товарного знака «» с приоритетом от 11.05.2018 по заявке № 2018719138 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 05.08.2019 за № 721797. Товарный знак зарегистрирован на имя Индивидуального предпринимателя Тойч Татьяна Михайловна, 121467, Москва, ул. Молодогвардейская, 2, корп. 1, кв. 16 (далее – правообладатель), в отношении услуг

41 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в перечне свидетельства.

В поступившем 31.05.2021 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктами 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

Возражение мотивировано следующим.

Лицо, подавшее возражение, совместно со своим супругом Шадурко Олегом Владимировичем являются авторами методик, разработанных под названием «Школа добра и успеха». Подтверждением авторства заинтересованного лица являются выпущенные им произведения, которые имеют свидетельства о депонировании, выданные Российском авторским сообществом «Копирус» в 2018 г., где хранятся копии депонированных произведений, в соответствующем интеллектуальном депозитарии. Учебный курс имеет также рецензию от Бахмутовой Людмилы Семеновны (кандидат педагогических наук, доцент, профессор кафедры методики преподавания истории исторического факультета Московского педагогического государственного университета).

Кроме того, указанные методики под наименованием «Школа добра и успеха», размещены на страницах следующих Интернет-ресурсов: <https://www.facebook.com/shkoladobraiuspeha/?ref=bookmarks>, [Бпрз://yt.u.schastyeкакдиагноз.рф](https://yt.u.schastyeкакдиагноз.рф), <https://www.instagram.com/shkoladobraiuspeha/>. при анализе которых однозначно усматривается, что авторами курса и основателями проекта «Школа добра и успеха» является лицо, подавшее возражение, и ее супруг. Лицом, подавшим возражение, получены также дипломы за участие в профессиональных педагогических конкурсах с работами, имеющими наименование сходное с оспариваемым товарным знаком и датированные в период с 19.07.2017 г. по 24.12.2017 г.

Лицо, подавшее возражение, совместно со своим супругом подали исковое заявление о нарушении авторских прав к правообладателю оспариваемого товарного знака (Тойч Т.М.), которое было рассмотрено в рамках дела № 2-1900/2020

Кунцевским районным судом города Москвы. В рамках этого же дела Тойч Т.М. подала встречное исковое заявление к Шадурко О.В. и Шадурко Н.В. о нарушении авторских прав. Обе стороны процесса обосновывали свою позицию единоличным авторством без участия другой стороны, в связи с чем использование методик и наименования «Школа добра и успеха» другой стороной нарушает права автора. Решением Кунцевского районного суда г. Москвы от 23 октября 2020 года по делу № 2-1900/2020 было вынесено решение, которым в удовлетворении исковых требований сторон спора друг к другу отказано в полном объеме. Апелляционным определением Мосгорсуда от 22 марта 2021 решение Кунцевского районного суда было оставлено без изменений, апелляционные жалобы Тойч Т.М., Шадурко О.В., Шадурко Н.В. - без удовлетворения. Суды общей юрисдикции, отказывая в удовлетворении иска обеим сторонам, установили их соавторство, а соавторы не могут нарушать авторские права друг друга на спорные методики и наименование. Решение Кунцевского районного суда вступило в законную силу.

Важно отметить, что лицо, подавшее возражение, и ее супруг не согласны с выводами суда о соавторстве правообладателя оспариваемого товарного знака, однако при текущих обстоятельствах, с учетом вступившего в законную силу решения суда, которое является обязательным для всех и на всей территории Российской Федерации, исходит из установленных судами обстоятельств о его соавторстве. Вступившие в законную силу судебные постановления, а также законные распоряжения, требования, поручения, вызовы и обращения судов являются обязательными для всех без исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, граждан, организаций и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации.

Таким образом, с учётом установленного судами соавторства правообладателя оспариваемого товарного знака и лица, подавшего возражение, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №721797 нарушает требования пункта 9 статьи 1483 Кодекса, так как регистрация осуществлена в отсутствии

одновременного согласия всех остальных соавторов, в том числе лица, подавшего возражение, и его супруга.

Заинтересованность лица, подавшего возражение, в его подаче, заключается в следующем. Лицом, подавшим возражение, обозначение «Школа добра и успеха» по заявке № 2018714212 с датой приоритета 10 апреля 2018 года заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 41 класса МКТУ. Роспатентом отказано в государственной регистрации, в том числе, из-за представленных правообладателем оспариваемого товарного знака обращений. Отказ Роспатента мотивирован несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, так как авторами курса указаны Шадурко О.В., Шадурко Н.В. и Тойч Т.М. согласно следующим интернет-ресурсам (<http://psychology.snauka.ru/2017/07/8340>; - http://www.dddgazeta.ru/archive/2018_11/38244/; - <https://www.1urok.ru/categories/21/articles/3158>; - <https://www.pedopyt.ru/categories/19/articles/703>). При оспаривании указанного решения Роспатента в административном порядке коллегия палаты по патентным спорам оставила в силе решение Роспатента от 12.04.2019 г. Не согласившись с принятым решением Роспатента ИП Шадурко Н.В. обратилась в суд с иском о признании недействительным решения Роспатента от 17.01.2020. Решением Суда по интеллектуальным правам от 24.09.2020 по делу № СИП-279/2020, оставленным без изменений постановлением Президиума СИП от 14.01.2021 г., было признано незаконным решение Роспатента от 17.01.2020 г. Суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение ИП Шадурко Н.В.. При повторном рассмотрении возражения в Роспатенте основания для отказа по пункту 3 статьи 1483 Кодекса были отменены, при этом выдвинуто дополнительное основание по пункту 9 статьи 1483 Кодекса и отказано в регистрации заявленного обозначения на имя заявителя, с учетом вступившего в законную силу решения Кунцевского районного суда которым установлено соавторство трех лиц. Вместе с тем, оспариваемый товарный знак с более поздним приоритетом, чем заявка лица, подавшего возражение, был зарегистрирован Роспатентом на имя одного из соавторов и никаких иных оснований для отказа Роспатентом выдвинуто не было.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №721797 недействительной полностью.

К возражению приложены копии следующих документов:

1. Копия свидетельства о депонировании произведения № 018-007563 от 11 октября 2018 г., Копия книги «Школа добра и успеха. Занятие № 1 «Я МОГУ»; Конспекты внеклассных занятий. Занимательные материалы для средних и старших классов»;

2. Копия свидетельства о депонировании произведения № 018-007746 от 19 декабря 2018 г.; Копия книги «Школа добра и успеха. Занятие № 4 «Активное внимание», занятие № 5 «Послушание». Конспекты внеклассных занятий. Занимательные материалы для средних и старших классов»;

3. Копия свидетельства о депонировании произведения № 018-007745 от 19 декабря 2018 г., на 2 л. в 1 экз. 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»;

4. Копия выписки из Госреестра на товарный знак по свидетельству №721797;

5. Копия решения Суда по интеллектуальным правам от 24.09.2021 г. по делу № СИП- 279/2020;

6. Копия постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.01.2021 г. по делу № СИП-279/2020;

7. Копия решения Кунцевского районного суда г. Москвы от 23.10.2020 г. по делу № 2-1900/2020;

8. Копия апелляционного определения Мосгорсуда от 22.03.2021 г. по делу № 2-1900/2020;

9. Копия решения Роспатента от 20.05.2021 г.;

10. Копия решения Роспатента от 17.01.2020 г. в рамках заявки №2018714212;

11. Копия справки из ГБОУ «ШКОЛЫ № 14» от 23.12.2019 г.;

12. Копия плана модифицированной образовательной программы на 2016-2017 г. Кружок «Школа добра и успеха»;

13. Копия рецензии Бахмутовой Л.С. от 23.07.2017 г. на имя Шадурко О.В., Шадурко Н.В.;

14. Копия свидетельства на товарный знак № 721797;

15. Копия дипломов от журнала «Современный урок» выданного Шадурко О.В. от 28.07.2017 г. и от 26.08.2018 г.; выданного Шадурко Н.В. от 28.07.2017 г.; от журнала «Педагогический опыт», выданного на имя Шадурко О.В. от 19.07.2017 г. выданного на имя Шадурко О.В. от 19.07.2017 г.; от ИГ «Основа», выданного на имя Шадурко Н.В. от 24.12.2017 г. и от 26.07.2017 г.

Правообладатель, надлежащим образом уведомленный о поступившем возражении, а также о дате и месте рассмотрения возражения (почтовый идентификатор отправления – 12599358326382 – возвращен отправителю 27.07.2021 г.), на заседание коллегии не явился, отзыв на возражение, а также ходатайство о переносе рассмотрения возражения не представил.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (11.05.2018) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеупомянутый 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. № 482 (далее - Правила).

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, псевдони́му 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.

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

Представленные лицом, подавшим возражение, материалы (1-3, 11, 12, 13,15) в виде утвержденной программы кружка «Школа добра и успеха»; свидетельств о депонировании авторских учебных курсов «Школа добра и успеха»; рецензии на указанные курсы; дипломов, выданных за работы «Школа добра и успеха», в своей совокупности свидетельствуют о том, что ИП Шадурко Н.В. использовала обозначение «Школа добра и успеха» в своей профессиональной деятельности, в том числе, ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, следовательно, является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения.

**Школа добра и успеха/
School of good and success**

Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №721797 с приоритетом от 11.05.2018 представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами русского и латинского алфавита в две строки. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 41 класса МКТУ.

В качестве оснований признания товарного знака по свидетельству №721797 недействительным лицом, подавшим возражение, указывается на его несоответствие требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Из материалов дела (7-8) следует, что между лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого товарного знака 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 лица, подавшего возражение, и правообладателя оспариваемого товарного знака на образовательный курс «ШКОЛА ДОБРА И УСПЕХА», название которого является тождественным части оспариваемого товарного знака

**Школа добра и успеха/
School of good and success**

« _____ », у коллегии есть основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №721797 не соответствующим 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, что в материалах дела отсутствуют сведения о согласии остальных соавторов на регистрацию в качестве товарного знака оспариваемого обозначения, то правовая охрана ему предоставлена в нарушение положений пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия отмечает, что представленные решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № (10), решение Суда по интеллектуальным правам (5) и постановление Президиума суда по интеллектуальным правам (6) вынесены по результатам оспаривания решения Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018714212. Указанное решение Роспатента мотивировано исключительно несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, то есть в указанных судебных актах не рассматривался спор об авторстве между лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого товарного знака, оспариваемый товарный знак не был предметом рассмотрения. Поэтому при рассмотрении настоящего дела коллегия руководствовалась только теми судебными решениями (7-8), которые урегулируют отношения сторон спора в вопросе авторства на учебный курс «Школа добра и успеха».

Что касается представленного решения Роспатента от 20.05.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака « **"ШКОЛА ДОБРА И УСПЕХА"** » по заявке №2018714212, поданной ИП Шадурко Н.В., то данный отказ мотивирован вновь выдвинутым основанием о несоответствии заявленного обозначения

требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса, в обоснование которых применены судебные акты (7-8), также как и в настоящем деле.

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

удовлетворить возражение, поступившее 31.05.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 721797 недействительным полностью.