

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 19.04.2017 возражение Командитного товарищества «ООО «Бауэр СНГ» и компания», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 576402, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 576402 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 27.05.2016 по заявке № 2015715346 с приоритетом от 25.05.2015 в отношении товаров 16 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «ИД «Пресс-Курьер», Санкт-Петербург (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака по свидетельству № 576402 было зарегистрировано словесное обозначение «ОРАКУЛ СУДЬБЫ», выполненное буквами русского алфавита.

В поступившем 19.04.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров 16 класса МКТУ и противоречит общественным интересам, так как он сходен с обозначением «Оракул», используемым лицом, подавшим возражение, в

наименованиях зарегистрированных в установленном порядке средств массовой информации (газет, журналов) – «Оракул. Газета предсказаний», «Ступени «Оракула», «Предсказания Оракула. Астрологический гид», «Советы Оракула», «Оракул. Лучшее и неопубликованное», индивидуализируемых соответствующими товарными знаками со словесными элементами «Оракул» по свидетельствам №№ 273807, 595394, 200510, 555647, 226022, 440449 и 555241.

В возражении указано также и то, что оспариваемая регистрация товарного знака является актом недобросовестной конкуренции.

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

К возражению были приложены, в частности, копии следующих документов:

- свидетельства на товарные знаки [1];
- свидетельства о регистрации средств массовой информации [2];
- страницы газет и журналов [3];
- договор о проведении маркетингового исследования и его результаты [4];
- распечатки сведений из сети Интернет [5].

Корреспонденцией, поступившей 14.08.2017, лицом, подавшим возражение, был также представлен, в частности, отчет по результатам социологического опроса, проведенного Аналитическим центром Юрия Левады «Левада-Центр» [6].

Правообладателем, уведомленным в установленном порядке о поступившем возражении, на заседании коллегии был представлен на него отзыв, доводы которого сводятся к тому, что представленные с возражением документы никак не свидетельствуют о наличии у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров, так как они не содержат в себе каких-либо сведений об известности лица, подавшего возражение, и его продукции на дату приоритета оспариваемого товарного знака, поскольку относятся к периоду позже этой даты либо касаются деятельности совершенно иных лиц, а вовсе не лица, подавшего возражение, причем доводы

возражения о сходстве зарегистрированных товарных знаков никак не могут сами по себе обуславливать вывод о наличии у оспариваемого товарного знака такой способности ввести в заблуждение потребителя.

При этом в отзыве указано и на отсутствие каких-либо оснований для вывода о противоречии оспариваемого товарного знака общественным интересам и для признания оспариваемой регистрации товарного знака актом недобросовестной конкуренции.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

К отзыву правообладателем были приложены, в частности, следующие документы:

- копия свидетельства о регистрации на имя правообладателя средства массовой информации – периодического печатного издания «Оракул судьбы» [7];
- экземпляр выпускаемого правообладателем периодического печатного издания «Оракул судьбы» [8].

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (25.05.2015) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная 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 2.5.1 Правил 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 соответствии с абзацем 1 и подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Оспариваемый товарный знак представляет собой выполненное буквами русского алфавита словесное обозначение «ОРАКУЛ СУДЬБЫ». Правовая охрана данному товарному знаку была предоставлена в отношении товаров 16 класса МКТУ «брошюры; буклеты; бюллетени информационные; газеты; журналы; издания печатные; картинки; конверты; периодика; продукция печатная».

Из представленных лицом, подавшим возражение, документов [1] следует, что оно действительно обладает исключительными правами на товарные знаки со словесными элементами «Оракул» по свидетельствам №№ 273807, 595394, 200510, 555647, 226022, 440449 и 555241.

Однако факт наличия у лица, подавшего возражение, исключительных прав на данные товарные знаки никак не может сам по себе обуславливать вывод о наличии у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя соответствующих товаров, так как для такого вывода обязательно необходимы документы, которые свидетельствовали бы о существовании на дату приоритета оспариваемого товарного знака определенных фактических обстоятельств, обуславливающих саму возможность порождения в сознании потребителя не соответствующего действительности представления о конкретных товарах и их единственном конкретном производителе.

В этой связи необходимо отметить, что факты регистрации средств массовой информации [2] никак не могут сами по себе свидетельствовать о фактах введения в гражданский оборот соответствующих печатных изданий в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака и, собственно, об известности на эту

определенную дату данных печатных изданий и их только одного (единственного) производителя.

Напротив, представленные свидетельства о регистрации СМИ были выданы не только на имя лица, подавшего возражение, но и на имя совершенно иных юридических лиц – ТОО «Логос-М» и ООО «Бауэр Медиа». При этом не были представлены документы, которые свидетельствовали бы о том, что лицо, подавшее возражение, является, например, аффилированным лицом для указанных компаний. К тому же, часть документов относится уже к периоду позже даты приоритета оспариваемого товарного знака, и не были представлены документы о той или иной определенной правопреемственности между различными юридическими лицами – учредителями совершенно разных средств массовой информации, имеющих идентичные наименования.

В свою очередь, свидетельство о регистрации на имя правообладателя средства массовой информации ПИ № ФС77-54553 от 21.06.2013 – периодического печатного издания «Оракул судьбы» [7] указывает на то, что данное СМИ, наименование которого воспроизводит оспариваемый товарный знак, было учреждено правообладателем и зарегистрировано в установленном порядке Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций также в период ранее даты приоритета этого товарного знака.

С учетом изложенных выше обстоятельств отсутствуют в принципе какие-либо основания для вывода о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака соответствующее обозначение или сходные с ним те или иные обозначения могли бы у потребителей ассоциироваться исключительно с одним (единственным) конкретным лицом – только с лицом, подавшим возражение, а не с целым рядом лиц, включая и правообладателя оспариваемого товарного знака.

Кроме того, представленные копии страниц газет и журналов [3], сведения о проведении маркетингового исследования [4] и сведения из сети Интернет [5] также не свидетельствуют о самих фактах введения соответствующих товаров в гражданский оборот и не позволяют определить на период ранее даты приоритета

оспариваемого товарного знака какие-либо объемы их выпуска, реализации, затрат на рекламу именно этих конкретных изданий, территорию их распространения и т.п.

При этом коллегия не располагает и какими-либо документами, которые содержали бы сведения о доказанном факте наличия у потребителей тех или иных определенных устойчивых ассоциативных связей с лицом, подавшим возражение, при восприятии оспариваемого товарного знака. Никаких документов в обоснование возможности возникновения у потребителей таких ассоциаций лицом, подавшим возражение, не было представлено вместе с возражением.

Таким образом, в представленных материалах возражения [1 – 5] не имеется никаких документов в обоснование его довода о наличии у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя соответствующих товаров.

Что касается представленных позже, вместе с дополнительными материалами, результатов социологического опроса [6], то следует отметить, что при его проведении никак не исследовался, собственно, вопрос о наличии у потребителей при восприятии оспариваемого товарного знака тех или иных определенных ассоциаций, порождающих в их сознании какие-либо не соответствующие действительности представления о принадлежности конкретных товаров тому или иному конкретному производителю. Так, вопросы этого опроса касались исключительно сходства товарных знаков, что не является предметом рассмотрения возражения по указанному в нем мотиву, предусмотренному пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

К тому же, в данном социологическом отчете все результаты опроса приведены исключительно от числа респондентов, которые знакомы с печатным изданием лица, подавшего возражение, но в этом отчете совсем отсутствуют какие-либо сведения, собственно, о количестве респондентов, знакомых с этим изданием, из числа всех опрошенных, то есть представленные результаты опроса никак не позволяют определить даже тот или иной уровень известности потребителям соответствующего печатного издания лица, подавшего возражения.

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, коллегия не усматривает каких-либо оснований для признания оспариваемого товарного знака способным ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров, то есть не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В свою очередь, у коллегии не имеется также и каких-либо оснований полагать, что оспариваемая регистрация товарного знака противоречит общественным интересам в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, так как не были представлены какие-либо доказательства наличия негативного отношения к этому товарному знаку или к соответствующим товарам 16 класса МКТУ, им индивидуализируемым, со стороны всего общества, отдельных социальных слоев либо органов государственной власти, то есть наличия тех или иных определенных социальных признаков, которые свидетельствовали бы о его скандальности и способности затронуть тем или иным образом публичный порядок в Российской Федерации.

Напротив, подтвержденный свидетельством [7], выданным компетентным государственным органом – Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, факт регистрации в установленном порядке на имя правообладателя средства массовой информации ПИ № ФС77-54553 от 21.06.2013 – периодического печатного издания «Оракул судьбы», наименование которого воспроизводит оспариваемый товарный знак, подтверждает отсутствие каких-либо оснований для признания этого товарного знака противоречащим общественным интересам.

Что касается довода возражения о том, что действия правообладателя, связанные с государственной регистрацией оспариваемого товарного знака, являются актом недобросовестной конкуренции, то следует отметить, что данное утверждение лица, подавшего возражение, не было подтверждено какими-либо документами, которые обязательно исходили бы от того или иного компетентного (антимонопольного или судебного) органа. При этом установление наличия фактов

недобросовестной конкуренции не относится к компетенции Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.04.2017, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 576402.**