

**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 15.11.2017 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

**ОРАКУЛ  
СУДЬБЫ**


№ 576402 было зарегистрировано словесное обозначение « \_\_\_\_\_ », выполненное буквами русского алфавита.

В поступившем 15.11.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ с

товарными знаками по свидетельствам №№ 273807 (  ),

200510 (  ), 555647 («Советы Оракула»), 226022 (  ),

440449 (  ) и 555241 («Предсказания Оракула»), охраняемыми на имя лица, подавшего возражение, и имеющими более ранние приоритеты, а также 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».

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];
- отчет по результатам социологического опроса, проведенного Аналитическим центром Юрия Левады «Левада-Центр» [6].

Правообладателем, уведомленным в установленном порядке о поступившем возражении и назначенной дате его рассмотрения на заседании коллегии, отзыв на него не был представлен, а представитель правообладателя на данное заседание коллегии не явился.

В этой связи следует отметить, что соответствующие уведомления, направленные в установленном порядке правообладателю в его почтовый адрес и в адрес для переписки, были им и его представителями получены, соответственно, 10.01.2018 и 18.12.2017 согласно сведениям об отслеживании отправлений заказных писем на официальном сайте Почты России.

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.

В соответствии с абзацем 1 и 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 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак представляет собой выполненное в две строки стандартным жирным шрифтом заглавными буквами русского алфавита словесное

## **ОРАКУЛ СУДЬБЫ**

обозначение « \_\_\_\_\_ ». 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».

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 именно 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 известном потребителю 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.

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 различных юридических лиц.

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 при восприятии оспариваемого товарного знака с лицом, подавшим возражение.

Что касается представленных 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 относится к соответствующему мотиву рассматриваемого возражения, предусмотренному именно 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 не позволяют определить тот или иной уровень известности потребителям самого лица, подавшего возражения, и соответствующего выпускаемого им печатного издания.

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, коллегия не усматривает в представленных материалах возражения [1 – 6] какие-либо основания для признания оспариваемого товарного знака способным ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров, то есть не соответствующим требованиям именно 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 в обществе и способности затронуть тем или иным образом публичный порядок в Российской Федерации.



Напротив, факт регистрации компетентным государственным органом (Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций) 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, собственно, противоречащим общественным интересам.



Относительно довода возражения о том, что действия правообладателя, связанные с государственной регистрацией оспариваемого товарного знака, являются актом недобросовестной конкуренции, необходимо 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.

Вместе с тем, рассматриваемое возражение содержит в себе также и мотив о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, а именно о его сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ с комбинированными и словесными товарными знаками

по свидетельствам №№ 273807 (  ), 200510 (  ), 555647

(«Советы Оракула»), 226022 (  ), 440449 (  ) и 555241 («Предсказания Оракула»), охраняемыми на имя лица, подавшего возражение, и имеющими более ранние приоритеты.

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака, с одной стороны, и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 273807

(  ) и 200510 (  ), с другой стороны, показал, что они, несомненно, ассоциируются друг с другом в целом, то есть являются сходными, в силу наличия и доминирования в их составе фонетически и семантически тождественных слов – «ОРАКУЛ».

Так, в оспариваемом товарном знаке указанное слово «ОРАКУЛ» акцентирует на себе особое внимание, так как оно занимает при фонетическом воспроизведении соответствующего словосочетания «ОРАКУЛ СУДЬБЫ» начальное положение



(именно с него начинается восприятие на слух), а также помещено отдельно от другого слова на верхней строке, с которой начинается визуальное восприятие

### **ОРАКУЛ СУДЬБЫ**

знака «  
». К тому же, именно на данное слово в этом словосочетании падает и логическое ударение в силу того, что оно является именем существительным в именительном падеже и выступает в качестве подлежащего, то есть основного слова, в то время как второе слово «СУДЬБЫ» в родительном падеже играет в словосочетании, как дополнение, лишь второстепенную роль.

В свою очередь, в противопоставленных комбинированных товарных знаках по свидетельствам №№ 273807 и 200510 слово «ОРАКУЛ», очевидно, является также доминирующим элементом, так как оно само по себе запоминается легче, чем соответствующие цветовые и иные графические проработки его шрифтовых единиц в этих знаках, играющие второстепенную роль, служа лишь декоративным оформлением доминирующего слова.

Сходство сравниваемых знаков усиливается еще и за счет того, что соответствующие слова выполнены буквами одного и того же (русского) алфавита, то есть имеют идентичный состав букв.

Кроме того, анализ сравниваемых знаков и по семантическому критерию сходства обозначений также показал, что они являются сходными, что обуславливается соответствующими смысловыми значениями составляющих их слов.

Так, слово «ОРАКУЛ» означает храм, куда обращались в античном мире за предсказаниями жрецов от имени божества, либо само такое прорицающее божество, а слово «СУДЬБА» – стечение обстоятельств, которое в мифологии и мистических представлениях в античном мире рассматривалось как потусторонняя сила или воля божества, предопределяющая всё, что происходит в жизни (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Толковый словарь Ушакова» – <http://dic.academic.ru>).

Указанные смысловые значения слов позволяют сделать вывод, что в словосочетании «ОРАКУЛ СУДЬБЫ» и в отдельном слове «ОРАКУЛ», на самом

деле, заложены крайне близкие идеи и понятия, в силу чего они порождают совершенно одинаковые ассоциативно-смысловые образы.

При этом некоторые отличия сравниваемых знаков по графическому критерию сходства обозначений (по цветовому и шрифтовому исполнению, по количеству слов и букв, по отсутствию или наличию изобразительных элементов) играют лишь второстепенную роль при восприятии этих товарных знаков в целом.

При сравнительном анализе оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 273807 и 200510 коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеют именно фонетический и семантический факторы, на основе которых установлено их сходство. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 273807 и 200510, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Все товары 16 класса МКТУ «брошюры; буклеты; бюллетени информационные; газеты; журналы; издания печатные; картинки; конверты; периодика; продукция печатная», приведенные в перечне товаров оспариваемой регистрации товарного знака, и товары 16 класса МКТУ «печатные издания, в том числе газеты, за исключением относящихся к компьютерам, компьютерному программному обеспечению, их использованию и применению», в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 273807 и 200510, совпадают («издания печатные; газеты»), соотносятся как вид-род (относительно родового наименования товаров «печатные издания» в противопоставленных регистрациях товарных знаков) или относятся к одной и той же родовой группе товаров (печатная продукция), то есть они являются однородными товарами.

В силу изложенных выше обстоятельств, то есть в результате сопоставления соответствующих перечней товаров оспариваемой и противопоставленных регистраций товарных знаков, усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности указанных (однородных) товаров, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) товарные знаки, одному производителю.

Указанное обстоятельство обуславливает вывод о сходстве оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 273807 и 200510 до степени смешения в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ.

Таким образом, оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 16 класса МКТУ, приведенных в перечне товаров соответствующей регистрации товарного знака.

Поскольку противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 273807 и 200510 препятствуют предоставлению правовой охраны оспариваемому товарному знаку на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 16 класса МКТУ, то его сравнительный анализ с другими противопоставленными товарными знаками, указанными в возражении, уже не требуется. Однако, вместе с тем, следует отметить, что все они содержат в своем составе так или иначе графически обособленные слова «ОРАКУЛ» или «ОРАКУЛА», что позволяет прийти к выводу о наличии у лица, подавшего возражение, исключительных прав в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ на серию соответствующих товарных знаков, определяемую одинаковыми серийными элементами.

Установленный факт сходства до степени смешения в отношении однородных товаров оспариваемого товарного знака и принадлежащих именно лицу, подавшему возражение, соответствующих противопоставленных товарных знаков с более ранним приоритетом обуславливает вывод о наличии у лица, подавшего возражение, заинтересованности, в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству

№ 576402 по указанному в возражении правовому основанию, предусмотренному, собственно, пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 15.11.2017, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 576402 недействительным полностью.**