

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (далее - Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 02.08.2024, поданное индивидуальным предпринимателем Лабковским Михаилом Александровичем, Московская область, Люберецкий р-н, пос. Томилино (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1030986, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2023776765 с приоритетом от 21.08.2023 зарегистрирован 20.06.2024 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №1030986 в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «ИНКЛЮДИ», Москва (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «**Nochu & Budu**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 02.08.2024 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана

товарному знаку по свидетельству №1030986 предоставлена в нарушение требований, установленных положениями подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с названием известных в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию оспариваемого товарного знака произведений литературы, а именно серии книг «Хочу и буду», автором которых является Лабковский М.А.;

- лицо, подавшее возражение, является автором серии книг «Хочу и буду», а именно «Хочу и буду: Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым» и «Хочу и буду. Дополненное издание. 6 правил счастливой жизни или метод Лабковского в действии» (далее – Произведения);

- лицо, подавшее возражение, не давало своего согласия на регистрацию оспариваемого товарного знака «Hochu & Budu»;

- лицом, подавшим возражение, была подана заявка №2024751930 в Роспатент на регистрацию словесного обозначения «Хочу и буду» в качестве товарного знака, в том числе отношении товаров 03 класса МКТУ. Кроме того, лицо, подавшее возражение, является обладателем исключительного права на товарный знак «Хочу и буду» по свидетельству №831682, который охраняется в отношении товаров и услуг 09, 16, 25, 32, 33, 35, 38, 39, 41, 42, 44, 45 классов МКТУ;

- оспариваемый товарный знак непосредственно затрагивает права и законные интересы лица, подавшего возражение, так как в силу высокого сходства с названием Произведений может ассоциироваться с лицом, подавшим возражение, с его товарами и репутацией, и способен вызвать смешение у потребителей относительно товара и его изготовителя (правообладателя);

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с названием Произведений;

- сходство оспариваемого товарного знака и названия Произведений является очевидным, поскольку оспариваемый товарный знак представляет собой транслитерацию словосочетания «Хочу и буду»;

- на сегодняшний день было продано более 1300000 экземпляров Произведений на территории Российской Федерации. Книги серии «Хочу и буду» занимают лидирующие позиции в различных рейтингах книжных магазинов, например, 6 место в рейтинге Топ книг месяца в жанре психология, 6 место в рейтинге Топ книг месяца в жанре нехудожественная литература, 25 место в рейтинге Топ 2024: самые читаемые книги;

- Михаил Лабковский - психолог с более чем сорокалетним стажем, автор книг и уникальной методики «6 правил», изменившей к лучшему жизнь десятков тысяч людей во всём мире. Журнал Forbes назвал Михаила самым узнаваемым психологом в России. Первая книга Лабковского «Хочу и буду» - самая продаваемая в истории российского нон-фикшена.

Учитывая изложенные обстоятельства, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1030986 недействительным полностью на основании положений подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

К возражению были приложены следующие документы:

1. Скриншоты;
2. Копия лицензионного договора № 2020-01 ХиБК от 18.01.2020 г. - на 11 л.;
3. Копия лицензионного договора № А1 116/02 от 17.01.2017 г. - на 11 л.;
4. Справка о количестве розничных продаж серии книг "Хочу и буду" за период 18.01.2020-21.08.2023 г.- на 1л.;
5. Копия ответа ООО «ИПК Парето-Принт» №1225-Б/20 от 27.11.2020 г. на адвокатский запрос Алябьева М.А. - на 1 л.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- сравнительный анализ оспариваемого обозначения и противопоставленных названия литературных произведений показал, что сравниваемые обозначения имеют ряд существенных отличий по фонетическому, графическому и семантическому критериям сходства;

- восприятие наименований не создают впечатления идентичности и принадлежности к одному изготовителю;

- сферы применения наименований абсолютно разные: книга и косметика, то есть однородность товаров отсутствует, смешение товаров невозможно;

- во множественных распечатках интернет-страниц, Лабковский нигде не ассоциирует себя с производством косметики, не заявляет о намерении ее производить, а напротив говорит об узкой специализации — психологии;

- кроме того, совпадающие слова «хочу», «буду» не уникальны, они массово и повсеместно применимы в русской речи, как по отдельности, так и вместе в общеупотребимых выражениях не связанных с названием книг или косметики: «хочу и буду», «не хочу, не буду» и т.д. Слова «хочу», «буду» воспринимаются рядовыми потребителями не в качестве части названия книг, а в качестве самостоятельной лексической единицы;

- согласно Российского книжного союза (https://bookunion.m/news/vseiOssiyskiy_vedushchie_operate_ryknizhnogorynka/) книги Лабковского не входят в ТОП-10 Бестселлеров 2023 года. Также не входят в ТОП-5 произведений нон-фикшн и аудиокниг;

- утверждение лица, подавшего возражение, о том, что книги Лабковского были лидерами продаж в 2021 году в России, не соответствуют действительности;

- кроме того приведенные лицом, подавшим возражение, статистики издательства «Эксмо» не могут приниматься при рассмотрении дела, поскольку издательство является заинтересованным лицом, издавшим книги Лабковского.

На основании изложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.08.2024, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №1030986.

С отзывом были представлены скрины интернет-страниц сайта Российского книжного союза [6].

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

С учетом даты приоритета (21.08.2023) оспариваемого товарного знака по свидетельству №1030986 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пункта 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Исходя из положений пункта 9 статьи 1483 Кодекса, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные 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 его права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Положения настоящего пункта применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 настоящих Правил.

Исходя из положений пункта 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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным

положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №1030986 представляет собой словесное обозначение «**Hochu & Budu**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

При определении заинтересованности лица, подавшего возражение, по основаниям пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия исходила из того обстоятельства, что оспариваемый товарный знак затрагивает интересы лица, подавшего возражение, поскольку оно считает себя обладателем права на произведение, использованное им как автором серии книг «Хочу и буду».

Кроме того, лицом, подавшим возражение, подана заявка № 2024751930 на словесный товарный знак «Хочу и буду», в том числе, в отношении товаров 03 класса МКТУ, сходный до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

В связи с этим ИП Лабковский Михаил Александрович признан заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1030986.

В отношении доводов возражения о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №1030986 произведена в нарушение требований подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса, необходимо отметить следующее.

Лицом, подавшим возражение, были представлены документы, свидетельствующие о том, что является автором серии книг «Хочу и буду», а именно:



«Хочу и буду: Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым» () и

«Хочу и буду. Дополненное издание. 6 правил счастливой жизни или метод



Лабковского в действии» ().

Так, лицом, подавшим возражение, были представлена в материалы возражения копии лицензионных договоров [2, 3] и приложений к ним, где лицензиаром и автором вышеуказанного произведения является Лабковский Михаил Александрович, а также справку о количестве розничных продаж книг «Хочу и буду» [4] за период 18.01.2020-21.08.2023 г., выданную ООО «Издательство «ЭКСМО».

Из указанных документов следует, что за трехлетний период, предшествующий дате приоритета оспариваемого товарного знака, было реализовано более 400 000 книг. Кроме того, из представленного ответа ООО «Издательско-полиграфический комплекс Парето-Принт» (ООО «ИПК Парето-Принт») на адвокатский запрос [5] относительно тиража напечатанной книги «Хочу и буду» по состоянию на 27.11.2020 года, следует, что общий объем тиражей по указанным заказам составил 1 164 938 экземпляров.

Также, согласно информации, опубликованной в открытых и общедоступных источниках информации, а именно, на сайте афиша Daily Новости, Книга психолога Михаила Лабковского «Хочу и буду. Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым», а также ее дополненное издание «Хочу и буду. 6 правил счастливой жизни, или Метод Лабковского в действии» стали лидерами по продажам в России в 2021 году. Об этом говорится в совместном исследовании издательства «Эксмо» и маркетплейса Hoff (есть в распоряжении «Афиши Daily»). Произведения Лабковского стали самыми продаваемыми в Москве, Центральной России, на Урале, в Сибири, Краснодарском крае и в некоторых сопредельных государствах. Всего было продано 129 тыс. копий первого издания и 34,5 тыс. второго.

На сайте BFM.RU, самой продаваемой книгой десятилетия стала «Хочу и буду» психолога Михаила Лабковского.

На сайте РБК, лидером по числу продаж стала книга «Хочу и буду» психолога Михаила Лабковского, которую с момента выхода в 2017 году на Ozon купили больше 100 тыс. раз, рассказали РБК в пресс-службе Ozon.

На сайте Forbes, №1 в итоговом рейтинге Pro-Booh.ru, №1 в итоговом рейтинге книжной сети «Читай-город», №1 в итоговом рейтинге сети «Буквоед», № 1 в итоговом рейтинге магазина «Библио-Глобус», (см. <https://daily.afisha.m/news/58200-eksmo-nazval-samye-labkovskogo>; <https://www.brm.ru/news/459593>; <https://www.rbc.ru/society>; <https://clck.ru/3CE5rH>; <https://clck.ru/3CE5oJ>; <https://rg.ru/2020/12/02/hochu-i-budu-vozglavila-top-samyh-prodavaemyh-v-intemete-knig.html>; <https://eksmo.ru/book/khochu-i-budu-6-pravil-schastlivoy-zhizni-ili-metod-labkovskogo-v-deystvii-ITD1088967/>; <https://labkovskiy.com/about/>).

Указанные выше сведения позволяют установить факт известности потребителям названия литературного произведения «Хочу и буду» до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Название произведения литературы «Хочу и буду» и оспариваемый товарный знак «Hochu & Budu» по свидетельству №1030986 характеризуются высокой степенью сходства за счет фонетического и семантического сходства их словесных элементов.

Фонетическое и семантическое сходство обусловлено тем, что словесные элементы «Hochu & Budu» оспариваемого товарного знака является транслитерацией буквами латинского алфавита словесных элементов «Хочу и буду» (см. <http://translit-online.ru/>).

Правовая норма пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса не допускает регистрацию обозначения в качестве товарного знака, которое тождественно или сходно до степени смешения с названием известного произведения литературы без согласия обладателя авторского права.

В деле заявки №2023776765 отсутствует согласие Лабковского М.А. на регистрацию спорного обозначения «Hochu & Budu» в качестве товарного знака.

Таким образом, ввиду сходства оспариваемого товарного знака с названием известного произведения, охраняемого авторским правом, без согласия его автора –

лица, подавшего возражение, коллегия пришла к выводу о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №1030986 была произведена с нарушением положений пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, принимая во внимание все обстоятельства дела в совокупности, можно сделать вывод об обоснованности доводов поступившего возражения, и, как следствие, о наличии оснований для его удовлетворения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 02.08.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1030986 недействительным полностью.