

ЗАКЛЮЧЕНИЕ **по результатам рассмотрения возражения**

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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 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 поступившее 13.08.2019 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение, поданное ООО «Секреты про», г. Новосибирск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 708440, при этом установлено следующее.



Оспариваемый комбинированный товарный знак по заявке № 2018737211 с приоритетом от 30.08.2018 зарегистрирован 16.04.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 708440 на имя Нестеренко Максима Александровича, г. Энгельс (далее – правообладатель) в отношении товаров 05, 30, 32, услуг 35, 41, 44 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании: «белый, чёрный, серый, светло-серый, тёмно-серый». Срок действия регистрации – до 30.08.2028.

Согласно описанию, приведенному в материалах дела, оспариваемый комбинированный товарный знак представляет собой прямоугольник, внутри которого расположены: элементы «SECRETS», «PRO», «Для тех, кто думает» стилизованное изображение человеческого органа.

В поступившем 13.08.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 708440 товарного знака [1] произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 6 (2), 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения, поступившего 13.08.2019, сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака

СЕКРЕТЫ

SECRETS

по свидетельству № 659682, приоритет от 11.07.2013 [2], который должным образом охраняется на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ;

- сравниваемые знаки [1] и [2] сходны на основании звукового сходства, в силу наличия в обозначениях тождественного словесного элемента «SECRETS». Данный словесный элемент в оспариваемом товарном знаке [1] выполнен в начале знака и акцентирует на себе внимание потребителя;

- сравниваемые знаки [1] и [2] сходны по признакам семантического сходства в силу наличия подобия заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках): тождественный словесный элемент «SECRETS» в переводе с английского языка «Секреты». Согласно толковому словарю Ушакова «Секрет» - то, что не подлежит разглашению, что скрывается от посторонних, тайна;

- словесный элемент «PRO» оспариваемого товарного знака [1] можно отнести к слабым элементам, в силу частого повторения данного элемента в других товарных знаках и отсутствия своего перевода на русский язык;

- услуги 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] и услуги 35 МКТУ оспариваемого товарного знака [1] являются однородными;

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения в силу наличия исключительного права на противопоставленный товарный знак [2];

- фирменное наименование у лица, подавшего возражение, возникло 23.03.2018 г., то есть ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака [1];

- признание недействительной правовой охраны товарного знака на основании пункта 8 статьи 1483 Кодекса предусмотрено только в случае использования сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком фирменного наименования в отношении однородных товаров и услуг, поскольку сходные обозначения, используемые в различных видах деятельности, не влекут столкновения прав их владельцев. Исключительное право на фирменное наименование предоставляется в результате государственной регистрации юридического лица. Фирменное наименование определяется в учредительных документах юридического лица и включается в ЕГРЮЛ при его государственной регистрации;

- согласно выписке из ЕГРЮЛ следует, что видами деятельности лица, подавшего возражение, являются: деятельность по розничной торговле большим товарным ассортиментом с преобладанием продовольственных товаров в неспециализированных магазинах; торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками; торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки; торговля розничная спортивной одеждой в специализированных магазинах; торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно коммуникационной сети Интернет; деятельность физкультурно-оздоровительная. Таким образом, указанные выше услуги являются однородными части услуг 35, 41 классов МКТУ оспариваемого товарного знака [1];

- наличие оспариваемого товарного знака [1] нарушает права лица, подавшего возражение, и препятствует его хозяйственной деятельности, вызывая у потребителей одинаковые ассоциации в отношении услуг по реализации товаров и физкультурно-оздоровительной деятельности.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку [1] по свидетельству № 708440 в отношении услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на

всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или Интернет-сайтов», 41 класса МКТУ «академии [обучение]; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; обучение заочное; проведение фитнес-классов; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]».

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- сведения из Госреестра в отношении оспариваемого и противопоставленного товарных знаков [1] и [2] – [3];
- договор № 638-р-д от 15.05.2018 г. передачи в пользование общего имущества собственников многоквартирного дома – [4];
- договор субаренды нежилого помещения от 02.04.2018 г. – [5];
- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Секреты про» – [6].

Правообладатель был извещен в установленном порядке о поступившем возражении и представил отзыв, основные доводы которого сведены к следующему:

- фирменное наименование должно фактически использоваться в отношении услуг, однородных тем, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак;
- лицо, подавшее возражение, не подтвердило деятельность по основному и дополнительному кодам ОКВЭД;
- лицом, подавшим возражение, не представлено фактических обстоятельств (объемы и территории реализации, затраты на рекламу и т.д.), обуславливающих возможность порождения в сознании российского потребителя не соответствующего действительности представления о конкретных услугах и лице, их оказывающем, ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака [1];
- представленные договоры [4,5] не подтверждают ведение деятельности лицом, подавшим возражение, в отношении услуг 35 и 41 классов МКТУ;

- лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным в подаче настоящего возражения в силу отсутствия фактического осуществления деятельности на дату приоритета оспариваемого товарного знака [1] и на момент подачи возражения;
- правообладателем приведены выдержки из действующего законодательства, судебной практики;
- фирменное наименование лица, подавшего возражение, и оспариваемый товарный знак [1] не являются сходными до степени смешения;
- оспариваемый товарный знак [1] и противопоставленный товарный знак [2] не являются сходными до степени смешения и не ассоциируются друг с другом в целом;
- оспариваемый товарный знак [1] содержит словесные элементы «secrets PRO для тех, кто думает» (25 букв), противопоставленный товарный знак [2] содержит словесные элементы «СЕКРЕТЫ SECRETS» (14 букв), что свидетельствует об отсутствии фонетического сходства;
- оспариваемый товарный знак [1] и противопоставленный товарный знак [2] имеют разное зрительное впечатление;
- Госреестр включает большое количество товарных знаков с элементом «секреты» или «secrets»: «БИЗНЕС СЕКРЕТЫ», свидетельство № 460666, «СЕКРЕТЫ ДОЛГОЛЕТИЯ», свидетельство № 425346 и т.д.;
- оспариваемый товарный знак [1] воспринимается потребителями как «профессиональные советы» или «секреты про и для тех, кто думает», что обуславливает отсутствие семантического сходства с противопоставленным товарным знаком [2];
- с учетом отсутствия до степени смешения оспариваемого товарного знака [1] и противопоставленного товарного знака [2] потребители не могут быть введены в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги;
- возражение против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку [1] подано с недобросовестными намерениями. Право на противопоставленный товарный знак [2] было приобретено позже даты приоритета на оспариваемый товарный знак [1]. Поданное возражение мотивировано желанием

использования оспариваемого товарного знака [1] правообладателя, имеющего узнаваемость и репутацию в силу его использования.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Подача возражения была осуществлена ООО «Секреты про», которому принадлежит исключительное право на противопоставленный товарный знак [2], сходный, по мнению ООО «Секреты про», до степени смешения с оспариваемым товарным знаком [1]. Кроме того, фирменное наименование лица, подавшего возражение, включает элементы «Секреты», «про», фонетически сходные с элементами оспариваемого товарного знака [1] «SECRETS», «PRO». Указанное свидетельствует о заинтересованности лица, подавшего возражение, в его подаче.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 13.08.2019, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (30.08.2018) оспариваемого товарного знака [1] правовая база для оценки его охраноспособности включает 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, в частности, не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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.

Согласно требованиям пункта 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.

Согласно требованиям пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.



Оспариваемый товарный знак [1] по свидетельству № 708440 с приоритетом от 30.08.2018 - комбинированное обозначение, представляющее собой прямоугольник, внутри которого расположены словесные элементы «SECRETS», «PRO», «для тех, кто думает», а также стилизованное изображение человеческого органа. Знак [1] зарегистрирован в отношении товаров 05, 30, 32, услуг 35, 41, 44 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании: «белый, чёрный, серый, светло-серый, тёмно-серый».

Анализ оспариваемого товарного знака [1] с точки зрения его соответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

СЕКРЕТЫ

Противопоставленный в возражении товарный знак **SECRETS** по свидетельству № 659682, приоритет от 11.07.2013 [2], является словесным, состоит из словесных элементов: «СЕКРЕТЫ», «SECRETS». Правовая охрана товарного знака [2] действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравниваемые товарные знаки [1] и [2] имеют фонетические различия, обусловленные наличием в оспариваемом товарном знаке [1] словесных элементов «PRO», «для тех, кто думает».

Семантические различия сравниваемых товарных знаков [1] и [2] заключаются в отсутствии подобия идей, заложенных в знаках. Так, оспариваемый товарный знак [1] в целом воспринимается как совокупность словесных элементов «SECRETS», «PRO», «для тех, кто думает» может восприниматься как «Про секреты для тех, кто думает». Противопоставленный товарный знак [2] имеет значение «СЕКРЕТЫ» («SECRETS»): то, что держится в тайне, не раскрывается.

Визуально сравниваемые знаки [1] и [2] оказывают на потребителя разное зрительное впечатление. Так, противопоставленный товарный знак [2] представляет собой словесное обозначение, выполненное в две строки. Оспариваемый товарный знак [1] представляет собой композицию из словесных элементов «SECRETS»,

«PRO», «для тех, кто думает», выполненных в характерной графической манере, а также стилизованного изображения человеческого органа – мозга.

Таким образом, с учетом всех вышеперечисленных признаков у коллегии нет оснований для вывода о том, что оспариваемый товарный знак [1] и противопоставленный товарный знак [2] ассоциируются друг с другом в целом.

В отношении однородности услуг 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1] и услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне противопоставленного знака [2], коллегия отмечает следующее.

Сравниваемые услуги 35 класса МКТУ либо идентичны (например, «организация выставок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиа-средствах с целью розничной продажи; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров»), либо соотносятся как род / вид [«услуги в области рекламы», «услуги по продвижению товаров»], имеют одинаковое назначение (для продажи, рекламы, продвижения товаров/услуг на рынке), круг потребителей, что свидетельствует об их однородности.

Ввиду отсутствия сходства у сравниваемых товарных знаков [1] и [2] однородные услуги 35 класса МКТУ не будут смешиваться потребителем в гражданском обороте.

Таким образом, с учетом всех выше перечисленных доводов можно сделать вывод об отсутствии сходства до степени смешения оспариваемого товарного знака [1] с противопоставленным товарным знаком [2].

Изложенное свидетельствует о соответствии товарного знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Анализ оспариваемого товарного знака [1] с точки зрения его соответствия требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Несоответствие оспариваемого товарного знака указанному требованию может быть установлено коллегией при наличии нижеперечисленных признаков:

- обозначение должно быть тождественно или сходно с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его части);

- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета зарегистрированного товарного знака;
- фирменное наименование используется в отношении однородных товаров и услуг.

Анализ представленных материалов показал следующее.

Согласно данным ЕГРЮЛ [6] право на фирменное наименование у лица, подавшего возражение, возникло – 23.03.2018, т.е. ранее даты приоритета (30.08.2018) оспариваемого товарного знака [1].

При этом наименование юридического лица - лица, подавшего возражение, содержит обозначение «Секреты про», фонетически сходное со словесным элементом «SECRETS PRO» оспариваемого товарного знака [1].

Однако наличие более раннего права на фирменное наименование, которое имеет сходство с частью оспариваемого товарного знака, еще не позволяет прийти к выводу о неправомерности предоставления правовой охраны данному знаку. Для этого необходимо установить однородность сравниваемых услуг, в отношении которых используется фирменное наименование и предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку [1].

Вместе с тем, из материалов возражения не следует, что лицо, подавшее возражение, в действительности ранее даты приоритета осуществляло фактическую деятельность на территории Российской Федерации под своим фирменным наименованием в отношении однородных услуг 35 и 41 классов МКТУ. Так, упоминание в ЕГРЮЛ сведений о деятельности по розничной и оптовой торговле не приводит к тому, что в действительности данные виды деятельности предоставлялись лицом, подавшим возражение, под своим фирменным наименованием в интересах третьих лиц. Договор № 638-р-д от 15.05.2018 г. [4] касается передачи в пользование общего имущества собственников многоквартирного дома для использования лицом, подавшим возражение, под размещение наружной рекламы и не содержит каких-либо фактических данных об оказании услуг 35 и 41 классов МКТУ третьим лицам. Договор от 02.04.2018 г. [5] касается предоставления лицу, подавшему возражение, в субаренду нежилого помещения для размещения торгового-офисного помещения. Вместе с тем, каких-либо документов, свидетельствующих о фактической деятельности лица, подавшего возражение, под фирменным

наименованием ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака [1] материалы возражения не содержат.

Учитывая изложенное, основания для вывода о том, что оспариваемый товарный знак [1] не соответствует положениям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

Установление факта недобросовестности со стороны лица, подавшего возражение, 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 13.08.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 708440.