

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения возражения**

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, 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, рассмотрела поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 29.08.2022 возражение, поданное ООО «Издательский дом «ЭМА», г. Таганрог (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №487556, при этом установила следующее.

**ЗАГАДКИ**  
**И**  
**ТАЙНЫ**

Оспариваемый товарный знак **ТАЙНЫ** по заявке №2011736117 с приоритетом от 03.11.2011 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 22.05.2013 за №487556 на имя ООО «ИД «Пресс-Курьер», Санкт-Петербург (далее - правообладатель) в отношении товаров 16 класса МКТУ - брошюры; буклеты; бюллетени информационные; газеты; журналы; издания печатные; картинки; конверты; периодика; продукция печатная.

В Роспатент поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №487556 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- товарный знак по свидетельству РФ № 487556 представляет собой словесное обозначение, выполненное в черном цвете в три строки заглавными буквами кириллического алфавита стандартным шрифтом с засечками. Словесные элементы товарного знака воспринимаются как три самостоятельных слова: «ЗАГАДКИ», «И», «ТАЙНЫ» - и по смыслу никак не связаны между собой, т.е. ни одно из слов не уточняет и не дополняет значение другого;

- для понимания смыслового значения, заложенных в словесных обозначениях понятий, был использован «Новый толково-словообразовательный словарь русского языка» Ефремовой Т. Ф. (М.: Дрофа, Русский язык, 2000), согласно которому Загадка: 1. Краткое иносказательное описание какого-либо предмета или явления, которые нужно разгадать. 2. То, что непонятно и требует решения или разъяснения. Тайна: 1. То, что намеренно скрывается от других; секрет. 2. То, что ещё не известно, не стало доступным познанию; 3. То же, что и таинство. Один из христианских обрядов, приобщающий верующих к Божественной благодати и обладающий чудодейственной силой (крещение, причащение, исповедь, церковный брак, миропомазание, елеосвящение и посвящение в священнослужители);

- слова «ЗАГАДКИ»/«ТАЙНЫ» представляют собой абстрактные (отвлеченные) существительные, обозначающие абстрактные понятия. Они называют предметы, которые нельзя взять в руки и потрогать, о них можно только подумать, поразмышлять, описать или проанализировать. Предметы, характеризующиеся словами «ЗАГАДКИ» / «ТАЙНЫ», представляют собой названия понятий и признаков, что-то умоглядное, существующее только в сознании человека. (Источники: Валгина Н.С., Розенталь Д.Э., Фомина М.И. Современный русский язык: Учебник / Под редакцией Н.С. Валгиной. - М., 2002; Виноградов В.В. Русский язык (Грамматическое учение о слове)/ Под ред. Г.А.Золотовой. — М., 2001; Малышева Е.Г. Современный русский язык. Морфемика. Словообразование.

Морфология: учеб.-метод. комплекс / Е.Г.Малышева, О.С.Рогалева. - М., 2014;  
Русская грамматика: Фонетика. Фонология. Ударение. Интонация.  
Словообразование. Морфология/ Н. Ю. Шведова (гл. ред.). Т.1. — М. 1980;  
Чепасова А.М. Существительные в современном русском языке: учеб. пособие/  
А.М.Чепасова, И.Г.Казачук. - М., 2012. с. 28-30). Таким образом, слово «ЗАГАДКИ»  
имеет значение чего-то непонятного, требующего решения или разъяснения, а слово  
«ТАЙНЫ» может означать, например, что-то, намеренно скрываемое от других,  
секреты или что-то неизвестное, недоступное познанию;

- согласно свидетельству Федеральной службы по надзору в сфере связи,  
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) о  
регистрации средства массовой информации от 07.12.2011 ПИ № ФС 77-49130  
правообладатель товарного знака ООО «ИД «Пресс-Курьер» является учредителем  
газеты «Загадки и тайны». Статус свидетельства - действующее;

- ГОСТ Р 7.0.60-2020 Система стандартов по информации, библиотечному и  
издательскому делу. «ИЗДАНИЯ. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ Термины и определения»  
(Москва, Стандартинформ, 2020) разъясняет значение терминов газета и газетное  
издание. По природе информации газета представляет собой текстовое издание,  
большую часть которого занимает словесный текст;

- словесный товарный знак «ЗАГАДКИ И ТАЙНЫ», не имеющий  
оригинального графического исполнения, при использовании в тексте газетных  
изданий, содержащих статьи по вопросам мистики, фантастики, истории,  
астрологии, астрономии, археологии, географии, медицины, искусства, различные  
расследования, биографии известных людей и т.д., не обладает различительной  
способностью в отношении этих газетных изданий. Иными словами,  
правообладатель товарного знака по свидетельству № 487556 не может запретить  
другим издателям использовать слова «ЗАГАДКИ» / «ТАЙНЫ» в собственных  
печатных газетных и журнальных изданиях;

- в возражении приведен «Перечень наименований зарегистрированных  
средств массовой информации», размещенный на сайте Федеральной службы по  
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

(Роскомнадзор) <https://rkn.gov.ru>, содержащий 160 зарегистрированных средств массовой информации, в названии которых используются словесные элементы «ЗАГАДКИ»/«ТАЙНЫ» в сочетании с разными словами. Правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству № 487556 является учредителем 32-х средств массовой информации (далее – СМИ) (24 из них с действующей регистрацией), в названии которых используются словесные элементы «ЗАГАДКИ»/«ТАЙНЫ»;

- произведенная государственная регистрация товарного знака по свидетельству № 487556 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение изначально не обладало различительной способностью в отношении позиций 16 класса МКТУ: газеты, журналы;

- заинтересованность лица, подавшего возражение, в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 487556 связана с его участием совместно с владельцем оспариваемого товарного знака в судебном споре о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак «Загадки и Тайны» по свидетельству № 487556 (судебное дело № А53-14132/22).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №487556 в отношении товаров 16 класса МКТУ газеты, журналы.

В дополнение к возражению было представлено Заключение исх.№ 147 от 30.06.2022 на 46 л.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель выразил несогласие с возражением в представленном отзыве, мотивированном следующими доводами:

- ООО «Издательский дом «ЭМА», заявляя о том, что обозначение «ЗАГАДКИ И ТАЙНЫ» не обладало и не обладает различительной способностью, по сути, приводит только следующие аргументы: в абзаце 2 страницы 3 возражения

указано: «Словесные элементы товарного знака воспринимаются как три самостоятельных слова: «ЗАГАДКИ», «И», «ТАЙНЫ» и по смыслу никак не связаны между собой, т.е. ни одно из слов не уточняет и не дополняет значение другого», - считаем данное утверждение ошибочным, как минимум, потому что слово «ЗАГАДКИ» и слово «ТАЙНЫ» связаны между собой соединительным союзом «И», что обуславливает восприятие всех словесных элементов как единой смысловой конструкции, во всяком случае, любой рядовой российский потребитель хоть как-то знакомый с правилами русского языка (даже на уровне начальной школы), будет воспринимать обозначение «ЗАГАДКИ И ТАЙНЫ» именно в целом, без деления на части;

- считаем ошибочным довод лица, подавшего возражение о том, что обозначение «ЗАГАДКИ И ТАЙНЫ» допустимо рассматривать как три самостоятельных слова;

- правообладатель не оспаривает утверждения лица, подавшего возражение, содержащегося в последнем абзаце страницы 3 возражения, что слова «ЗАГАДКИ» / «ТАЙНЫ» представляют собой существительные, обозначающие абстрактные понятия, что их нельзя взять в руки и потрогать, о них можно только подумать, проанализировать. Предметы, характеризуемые словами «Загадки и Тайны» представляют собой названия понятий и признаков, что-то умозрительное, существующее только в сознании человека;

- соглашаясь с тем, что слово «ЗАГАДКИ» имеет значение чего-то непонятного, требующего решения или разъяснения, а слово «ТАЙНЫ» может означать, например, что-то, намеренно скрываемое от других, секреты или что-то неизвестное, недоступное познанию, правообладатель просит обратить внимание, что, как обозначение в целом, так и отдельные слова «Тайны» и «Загадки» все-равно будут, по утверждению самого лица, подавшего возражение, характеризовать те предметы, которые нельзя взять в руки, потрогать, о них можно только подумать, поразмышлять ... будут возникать ассоциации с чем-то неизвестным;

- оспариваемый товарный знак обладает различительной способностью и не является какой-либо характеристикой товаров 16 класса – газеты, журналы;

- исходя из аргументов, приведенных в возражении, можно сделать абсолютно абсурдное предположение, что в отношении указанных товаров 16 класса МКТУ вообще недопустимо регистрировать в качестве товарных знаков слова русского языка или их сочетания, так как эти слова могут быть рано или поздно употребимы в тексте каких-либо статей, содержащихся в газетах и журналах;

- перечисление в возражении зарегистрированных СМИ, например, ТАЙНЫ ЗЕМЛИ, ТАЙНЫ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ, ТАЙНЫЙ СОВЕТНИК и т.д., включая информацию о 32 СМИ, учредителем которых является правообладатель, не имеет никакого значения в рамках рассмотрения возражения, в котором единственным доводом является отсутствие различительной способности у оспариваемого знака;

- заинтересованность лица, подавшего возражение, не оспаривается ввиду существования судебного спора о нарушении исключительного права на товарный знак по свидетельству №487556.

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

К отзыву приложено решение Арбитражного суда Ростовской области от 01.09.2022 по делу №А53-14132/2022.

Изучив материалы дела и выслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (03.11.2011) приоритета оспариваемого товарного знака 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, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не

обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, свойство, качество, количество, назначение.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктами 2.3.1 и 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров; общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры; обозначения категории качества товаров, указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), видовые наименования предприятий и др.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

## **ЗАГАДКИ И**

Оспариваемый товарный знак **ТАЙНЫ** по свидетельству №487556 представляет собой словесное обозначение, состоящее из сочетания слов «**ЗАГАДКИ**» и «**ТАЙНЫ**», соединенных союзом «И».

Признание недействительным предоставления правовой охраны указанному товарному знаку испрашивается в отношении товаров 16 класса МКТУ – газеты; журналы.

В результате анализа оспариваемого товарного знака на соответствие его требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, указанным в возражении, коллегия отмечает следующее.

Оспариваемый товарный знак содержит в своем составе лексические единицы русского языка во множественном числе – слова «Загадки» и «Тайны» и соединительный союз «И», благодаря которому указанные слова образуют словосочетание.

С учетом смысловых значений слов «Тайна» и «Загадка», в том числе приведенных в возражении - Загадка: 1. Краткое иносказательное описание какого-либо предмета или явления, которые нужно разгадать. 2. То, что непонятно и требует решения или разъяснения. Тайна: 1. То, что намеренно скрывается от других; секрет. 2. То, что ещё не известно, не стало доступным познанию; 3. То же, что и таинство, см., например, <https://glosum.ru>, <https://dic.academic.ru>, обозначение «Загадки и тайны» воспринимается как совокупность указанных значений, например, это - то, что непонятно и требует решения и намеренно скрывается от других или то, что нужно разгадать и что еще не стало доступным познанию человека.

В любом случае указанные смысловые значения не позволяют сделать вывод

## **ЗАГАДКИ И ТАЙНЫ**

об отсутствии у оспариваемого товарного знака различительной способности в отношении товаров, для которых ему предоставлена правовая охрана в Российской Федерации, так как товарный знак не указывает на какие-либо характеристики товаров 16 класса МКТУ – газеты, журналы, в отношении которых лицо, подавшее возражение, испрашивает признание предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №487556 недействительным.

При этом следует отметить, что в возражении не указано, какие именно характеристики (вид, свойство, качество, назначение и др.) товаров (газеты, журналы) описывает обозначение «ЗАГАДКИ И ТАЙНЫ», что позволило бы коллегии прийти к выводу о том, что для указанных товаров обозначение не обладало и не обладает различительной способностью, а регистрация оспариваемого знака произведена неправомерно в нарушение действующих норм законодательства.



Довод возражения о том, что использование в тексте газетных изданий, содержащих статьи по вопросам мистики, фантастики, истории, астрологии, астрономии, археологии, географии, медицины, искусства, различные расследования, биографии известных людей и т. д. слов «ЗАГАДКИ» / «ТАЙНЫ» свидетельствует об отсутствии у оспариваемого знака различительной способности в отношении этих газетных изданий, является необидительным. Использование указанных слов в тексте различных статей не является доказательством использования обозначения «ЗАГАДКИ И ТАЙНЫ» в отношении товара, так как товаром является не статья, а само печатное издание – газета или журнал.

Указанное не позволяет сделать вывод, что обозначение «ЗАГАДКИ И ТАЙНЫ» не способно индивидуализировать печатное издание (газету или журнал), для маркировки которого оно предназначено, то есть отличать данное печатное издание правообладателя от печатных изданий других изготовителей.

Ссылка в возражении на ГОСТ Р 7.0.60-2020, разъясняющий, что такое газета и газетное издание, не подтверждает наличие описательного характера у оспариваемого товарного знака.

Приведенный в возражении список регистраций СМИ, в названиях которых содержатся слова «Загадки» и/или «Тайны» в сочетании с другими словами, например, «Тайны Земли», «Загадки Вселенной», «Тайны медицины», «Женские тайны», «Театральные тайны», «Загадки и кроссворды Совенка», «Загадки человеческого тела» и др., не доказывает того факта, что сочетание слов «ЗАГАДКИ И ТАЙНЫ» на дату приоритета оспариваемого знака не обладало различительной способностью в отношении товаров «газеты, журналы» или утратило эту способность в результате использования в течение длительного времени разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров.

Таким образом, в материалах возражения отсутствуют доказательства отсутствия у сочетания слов «Загадки и тайны» различительной способности, как до даты приоритета оспариваемого товарного знака, так и после него.

В отношении представленного в возражении заключения №147 от 30 июня 2022 следует отметить, что указанное заключение касается исследования вопроса

сходства оспариваемого товарного знака и обозначения, используемого лицом, подавшим возражение, в качестве названия газеты, что не относится к существу возражения и никоим образом не подтверждает доводы возражения об отсутствии у оспариваемого товарного знака различительной способности.

С учетом изложенного коллегия не находит оснований для признания товарного знака по свидетельству №487556 не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении заинтересованности лица, подавшего возражение, предусмотренной пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, коллегия отмечает, что заинтересованность ООО «Издательский дом «ЭМА» обусловлена деятельностью, осуществляемой этим лицом в области, однородной деятельности под оспариваемым товарным знаком, и имеющимся судебным спором между сторонами возражения, что правообладателем не оспаривается.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.08.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №487556.**