

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 24.10.2022, поданное Индивидуальным предпринимателем Семенюком Германом Анатольевичем, Московская обл., Красногорский округ, д. Михалково (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021736081 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2021736081, поданной 10.06.2021, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 16, 28, услуг 35, 41, 42, 44 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение:
«**Сатори-игра
«радикального прощения».**».

Решение Роспатента от 24.06.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021736081 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 3 (1), 6 статьи 1483 Кодекса. Указанные доводы мотивированы следующим:

- заявленное обозначение «Сатори - игра радикального прощения» воспроизводит название настольной трансформационной игры самопознания, основанной на методе «Радикального прощения», автором которого является Колин Типпинг. Данное обозначение используется различными лицами для маркировки товаров

и услуг, однородных заявленным. См., например, материалы сети Интернет: <https://psychologyjournal.ru/stories/transformatsionnye-igry/igra-satori/>, <https://psymod.ru/2934-igra-satori-cto-jeto-smysli-igry-i-kak-igrat.html>; <https://eco-list.ru/igra-satori/>, <https://www.ozon.ru/product/satori-transformatsionnaya-igra-radikalnogo-proshcheniya-446194541/?sh=yZ80hV88Cw>, <https://www.ozon.ru/product/igra-satori-radikalno-proshchenie-366400497/?sh=yZ80hZcouQ>, <https://shop.white-clouds.ru/tovary/37903/>). В связи с чем, заявленное обозначение характеризует товары и услуги, указывает на вид и назначение всех заявленных товаров 16 класса МКТУ, части заявленных товаров 28 класса МКТУ, а именно: «игры; игры комнатные; игры настольные; фишки [жетоны] для игр; изделия для развлечения, настольные игры для взрослых и детей», всех заявленных услуг 35, 42, 44 классов МКТУ, части заявленных услуг 41 класса МКТУ, а именно: «академии [обучение]; видеосъемка; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; макетирование публикаций, за исключением рекламных; обеспечение интерактивное игрой через компьютерную сеть; обеспечение интерактивными электронными публикациями незагружаемыми; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досуга; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; переподготовка профессиональная; предоставление услуг игровых залов; проведение экзаменов; производство видеофильмов, за исключением рекламных; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; радиопередачи развлекательные; развлечение гостей; развлечения; составление программ встреч [развлечение]; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги музеев [презентация, выставки]; услуги образовательно-воспитательные; услуги репетиторов,

инструкторов [обучение]; услуги школ [образование]», не обладает различительной способностью. Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 16 класса МКТУ, части заявленных товаров 28 класса МКТУ, всех заявленных услуг 35, 42, 44 классов МКТУ, части заявленных услуг 41 класса МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- для всех остальных товаров 28 и услуг 41 классов МКТУ заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и назначения товаров и услуг. В связи с чем, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для другой части заявленных товаров 28 и услуг 41 классов МКТУ на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса;
- заявителем не были представлены документы, свидетельствующие о приобретенной различительной способности заявленного обозначения;
- согласно требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:

Сатори®

- « **Сатори®** » [2] по свидетельству № 262230 с приоритетом от 25.07.2001 (срок действия регистрации продлен до 25.07.2031, «R» - неохраняемый элемент), «  Сатори® » [3] по свидетельству № 125289 с приоритетом от 12.04.1994, срок действия регистрации продлен до 12.04.2024, слово "Фирма" не является предметом самостоятельной правовой охраны), зарегистрированными ранее на имя ООО «Финансово-промышленная корпорация Сатори», 107497, Москва, ул. Монтажная, д. 8, в отношении однородных товаров и услуг 16, 28, 35, 41 классов МКТУ;

- с серией товарных знаков: «  SATORI » [4] по международной регистрации



№ 1373526, «**SATORI**» [5] по международной регистрации № 1373350, «**SATORI**» [6] по международной регистрации № 1370970, «  SATORI » [7] по международной регистрации № 1370968 с конвенционным приоритетом от 10.03.2017, «**SATORI**» [8] по международной регистрации № 1368528 с конвенционным приоритетом от 28.02.2017, правовая охрана которым предоставлена

ранее на имя «Satori Worldwide, LLC», 2225 East Bayshore Road, Suite 200 Palo Alto CA 94303, в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ;

- сравниваемые обозначения включают в состав словесные элементы «Сатори» - «САТОРИ», «SATORI», при этом в заявлении обозначении [1] словесный элемент «Сатори» находится на первом месте, внимание потребителя акцентируется на данном словесном элементе.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 24.10.2022 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 24.06.2022. Доводы возражения, а также последующих дополнений к нему сводятся к следующему:

- из заключения по результатам экспертизы не ясно, в чем заключается описательность словесных элементов заявленного обозначения [1], в том числе с учетом данных сети Интернет;
- сравнение однородности товаров и услуг без проверки достоверности информации в сети Интернет, а также наличия прав на продажу указанных товаров и оказания услуг, является неправомерным;
- заявителем приведены выдержки из законодательства, рекомендаций, информационных писем и т.п.;
- обозначение «САТОРИ» является транслитерацией буквами русского алфавита слова, имеющего значение «осознание, просветление» (см. электронный словарь: <https://context.reverso.net/>). Без соответствующих знаний японского языка российскому потребителю смысл заявленного обозначения [1] не ясен. Словесные элементы заявленного обозначения [1] для своего понимания требуют домысливания. Кроме того, словосочетание «Сатори - игра радикального прощения» не является однозначным и обладает фантазийным характером;
- экспертизой не дана оценка заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2-8] с точки зрения графического критерия сходства;
- в заявлении обозначении [1] слово «Сатори» будет являться подлежащим, слово «игра» - сказуемым (тоже главный член предложения), а «радикального прощения» - дополнением;

- ни один из словарей русского языка не содержат слова «Сатори» и в разговорно-обиходной речи оно нигде не используется;
- с учетом тире «Сатори» воспринимается в качестве названия игры. При этом на слово «игра» в заявлении обозначении [1] падает логическое ударение;
- все противопоставленные товарные знаки [2-8] не сходны до степени смешения с заявлением обозначением [1], которое отличается 30 буквами против 6 букв;
- правообладатель товарных знаков [2,3] занимается строительством и транспортными услугами;
- заявитель осуществляет свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя с 04.09.2012 г. по реализации товаров и услуг, связанных с методом и трудами американского автора и психолога Колина Типпинга. Типпинг К. предоставил заявителю согласие на использование обозначения «Радикальное прощение» при регистрации заявителем товарного знака



«Радикальное Прощение» в отношении товаров 16, услуг 35, 41, 42 и 44 классов МКТУ (свидетельство № 600930, приоритет от 10.01.2017 г.). Заявленное обозначение [1] используется заявителем в своей деятельности также с 2012 г. для реализации настольной игры как товара, а также как услуги при проведении он-лайн игры с потребителями на своем веб-сайте в Интернете - <https://radikalnoe-p.ru>;

- в данном случае необходимо учитывать положения части С статьи 6 quinquies «Парижской конвенции по охране промышленной собственности» от 20.03.1883 г. (далее – Парижская конвенция). Длительное бесконфликтное использование заявителем в своей деятельности заявленного обозначения [1] со всеми противопоставленными экспертизой товарными знаками, в рассматриваемой ситуации также подлежало учету при установлении вероятности смешения;
- от правообладателя противопоставленных товарных знаков [2,3] представлено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака;
- часть ссылок экспертизы на Интернет-ресурсы касаются деятельности заявителя и взаимосвязанных с ним лиц;

- согласно заключенному договору между заявителем и ООО «Эко лист» на поставку игры «Сатори», начиная с 2020 г. и по настоящее время, заявителем было продано 841 экз. этой игры на сумму около 2 млн. 600 тыс. руб.;
- продавец ООО «Сатледж» является оптовым покупателем игры «Сатори» у заявителя. Согласно заключенному договору между заявителем и ООО «Сатледж» на поставку игры «Сатори», начиная с 2020 г. и по настоящее время, ИП Семенюк Г.А. было продано 291 экз. этой игры на сумму около 740 тыс. руб.;
- для осуществления своей деятельности заявителем используются веб-ресурсы: <http://igrasatori.ru/>, <https://radikalnoe-p.ru>;
- исключительные права на игру «Сатори» были переданы заявителю по лицензионному договору (и приложению к нему), заключенному с автором этой игры гр-ном США Колином К. Типпингом в 2014 г.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг. В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие материалы:

- перечень противопоставленных товарных знаков [2,3], зарегистрированных на ООО "Финансово-промышленная корпорация Сатори" - [9];
- перечень противопоставленных международных товарных знаков [4-8], зарегистрированных на компанию «Satori Worldwide, LLC» - [10];
- свидетельства ФНС РФ о государственной регистрации заявителя в качестве ИП и о его постановке на учет в налоговом органе - [11];
- свидетельство Роспатента о регистрации товарного знака № 600930 - [12];
- лицензионный договор с Колином К. Типпингом - [13];
- распечатка скриншота журнала «Психологический вестник» - [14];
- распечатка скриншота страницы <https://psymod.ru> - [15];
- сертификат на владельца домена <https://eco-list.ru> - [16];
- распечатка скриншота <https://eco-list.ru/igra-satori> - [17];
- сертификат на владельца домена <http://igrasatori.ru> - [18];
- договор между заявителем и ООО «Эко лист» - [19];
- выписки со счета заявителя в Сбербанке - [20];

- товарные накладные на отпуск игры «Сатори» в количестве 72 ед. - [21];
- скриншот страницы <https://shop.white-clouds.ru/tovary/37903> - [22];
- договор между заявителем и ООО «Сатледж» - [23];
- товарные накладные на отпуск игры «Сатори» в количестве 19 ед. - [24];
- распечатка скриншота с веб-сайта <http://igrasatori.ru/> - [25];
- сертификат на владельца домена <https://radikalnoe-p.ru> - [26];
- выписка в отношении ООО "Финансово-промышленная корпорация Сатори" о банкротстве - [27];
- оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков [2,3] ООО "Финансово-промышленная корпорация Сатори" - [28].

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения, поступившего 24.10.2022, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (10.06.2021) правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения [1] 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 Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 г., рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (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:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью

или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса (пункт 34 Правил). К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар, а также относятся обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования и т.д. К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации. При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

В соответствии с пунктом 35 Правил указанные в пункте 34 настоящих Правил элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения:

о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявлном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения. В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах. Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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 случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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.

В соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрации в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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 пункту 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; расположение 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 обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет

самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

Согласно пункту 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, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

Сатори-игра

Заявленное обозначение радикального прошения по заявке № 2021736081 является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита в две строки. Регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 16, 28, услуг 35, 41, 42, 44 классов МКТУ, указанных в перечне.

Решение Роспатента от 24.06.2022 мотивировано несоответствием заявленного обозначения [1] положениям, предусмотренным пунктами 1, 3 (1), 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пунктов 1, 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Доводы экспертизы основаны на том, что заявленное обозначение [1] не обладает различительной способностью, воспроизводит название настольной игры самопознания, основанной на методе «Радикального прощения», автором которого является Колин К. Типпинг. Экспертизой указано, что данное обозначение используется в сети Интернет различными лицами для маркировки товаров и услуг, однородных заявленным, в связи с чем, характеризует часть товаров и услуг, указывая на вид, назначение всех заявленных товаров 16 класса МКТУ, части заявленных товаров 28 класса МКТУ («игры; игры комнатные; изделия для развлечений» и т.п.), всех заявленных услуг 35, 42, 44, части заявленных услуг 41 класса МКТУ («обучение; развлечения; видеосъемка; организация досуга; радиопередачи» и т.д.). В отношении иных товаров 28 и услуг 41 классов МКТУ заявленное обозначение [1] способно ввести потребителей в заблуждение относительно вида и назначения товаров и услуг.

Анализ упомянутых в заключении по результатам экспертизы сайтов сети Интернет показал следующее.

На сайтах <https://eco-list.ru/igra-satori/> [17], <https://shop.white-clouds.ru/tovary/37903/> [22] представлены сведения об указанной выше игре, а также содержится информация об ее изготовлении ИП Иоанесяном М.В. по заказу заявителя. В качестве поставщика указано ООО "Сатледж". Таким образом, часть указанных в заключении по результатам экспертизы сайтов относится к деятельности заявителя.

Вместе с тем, одного факта использования обозначения различными лицами до даты подачи заявки на товарный знак в отсутствие иных обстоятельств недостаточно для установления ассоциативных связей, которые возникли или могли возникнуть у потребителей в связи с этим обозначением, и, соответственно, для вывода об отсутствии у обозначения различительной способности. Этот факт должен учитываться наряду с другими обстоятельствами по делу, свидетельствующими о формировании или вероятности формирования у потребителей ассоциаций в связи с конкретным обозначением.

На сайтах <https://psychologyjournal.ru/stories/transformatsionnye-igry/igra-satori/> [14], <https://psymod.ru/2934-igra-satori-chto-jeto-smysli-igry-i-kak-igrat.html> [15] содержится описание игры «Сатори», при этом каких-либо данных о ее производителях не содержится. На сайтах сети Интернет <https://www.ozon.ru/product/satori-transformatsionnaya-igra-radikalnogo-proshcheniya-446194541/?sh=yZ80hV88Cw>, <https://www.ozon.ru/product/igra-satori-radikalno-proshchenie-366400497/?sh=yZ80hZcouQ> также имеется информация об игре «Сатори» и указание на место ее производства – Россия. В связи с чем, не представляется возможным оценить длительность, интенсивность использования обозначения «Сатори – игра радикального прощения», дату начала и объемы его использования, территории реализации товаров и оказания услуг в интересах третьих лиц, уровень осведомленности потребителей об использовании обозначения разными производителями в отношении заявленных товаров и услуг. В связи с чем, указанные сайты сети Интернет не могут быть положены в основу выводов коллегии об утрате различительной способности заявленного обозначения до даты подачи заявки.

Кроме того, анализ представленных заявителем в дело документов показал следующее.

Документы [11] представляют собой свидетельство ФНС РФ о государственной регистрации заявителя в качестве ИП и о его постановке на учет в налоговом органе.

В материалы дела представлен лицензионный договор от 30.08.2014 г., заключенный заявителем с автором анализируемой игры Колином К. Типпингом [13], о предоставлении права использования объектов интеллектуальной собственности на исключительной основе в пользу заявителя. Полученные права заявитель имеет право использовать, в том числе для коммерческих целей и в качестве средств индивидуализации товаров и услуг: «Radical Forgiveness» («Радикальное прощение»), «Satori Radical Forgiveness» («Сатори Радикальное прощение»).

В соответствии с сертификатами [18,26] владельцем доменов <http://igrasatori.ru>, <https://radikalnoe-p.ru> является заявитель. Распечатка скриншота с веб-сайта <http://igrasatori.ru/> [25] содержит сведения о настольной игре «Сатори».

Согласно договору от 01.10.2016 г. заявитель поставляет ООО «Эко лист» [19] настольную игру «Сатори». Товарные накладные [21] касаются поставок игры «Сатори» заявителем ООО «Эко лист» с целью дальнейшей реализации за период 2016-2022 гг., то есть до даты подачи заявки.

Согласно договору от 20.07.2015 г. заявитель поставляет ООО «Сатледж» [23] настольную игру «Сатори». Товарные накладные [24] касаются поставок игры «Сатори» заявителем ООО «Сатледж» с целью дальнейшей реализации за период 2015-2022 гг., то есть до даты подачи заявки.

Выписки со счета в Сбербанке [20] касаются взаиморасчетов заявителя и ООО «Эко лист», ООО «Сатледж».

Таким образом, у коллегии есть основания полагать, что заявленное обозначение [1] с элементом «Сатори» использовалось заявителем до даты подачи заявки в качестве средства индивидуализации.

Сертификат на владельца домена <https://eco-list.ru> [16] к существу возражения не относится.

Необходимо различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации. Последним может быть предоставлена правовая охрана. В том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара (услуги) или характеристику сведений об изготовителе, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным.

Заявленное обозначение представляет собой словосочетание «Сатори – игра радикального прощения», при восприятии которого требуются домысливания и ассоциации, связанные с фантастичным названием некой игры, развлекательного мероприятия, результатом которых может быть прощение кого-либо, отказ от личной обиды, недобрых чувств к обидчику и т.п.

Также необходимо отметить, что такого устойчивого понятия, вида или назначения товаров и услуг как «Сатори – игра радикального прощения» в природе не существует.

Таким образом, у коллегии нет оснований для вывода о том, что заявленное обозначение, в том виде, как представлено на регистрацию в качестве товарного знака, не обладает различительной способностью, носит описательный характер в отношении заявленного перечня товаров и услуг и подпадает под положение пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение [1] ложной информации относительно заявленных товаров и услуг, либо их производителя, не несёт. В силу фантазийного характера заявленного обозначения [1] каких-либо ложных или недостоверных представлений в отношении заявленных товаров и услуг не возникнет. В связи с чем, у коллегии нет оснований о несоответствии заявленного обозначения [1] требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В заключении по результатам экспертизы противопоставлены следующие товарные знаки:

Сатори®

- «**Сатори**» [2] по свидетельству № 262230 с приоритетом от 25.07.2001 (срок действия регистрации продлен до 25.07.2031, «R» - неохраняемый элемент), « Сатори» [3] по свидетельству № 125289 с приоритетом от 12.04.1994, (срок действия регистрации продлен до 12.04.2024, слово "Фирма" не является предметом самостоятельной правовой охраны). Правообладатель: ООО «Финансово-промышленная корпорация Сатори», Москва. Правовая охрана товарных знаков [2,3] действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 16, 28, услуг 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечнях;

- « SATORI» [4] по международной регистрации № 1373526, « SATORI»



[5] по международной регистрации № 1373350, « SATORI» [6] по международной

регистрации № 1370970, « SATORI» [7] по международной регистрации № 1370968 с конвенциональным приоритетом от 10.03.2017, «SATORI» [8] по международной регистрации № 1368528 с конвенциональным приоритетом от 28.02.2017. Правообладатель: «Satori Worldwide, LLC», 2225 East Bayshore Road, Suite 200 Palo Alto CA 94303. Правовая охрана товарных знаков [4-8] действует на территории Российской Федерации в отношении услуг 42 класса МКТУ.

В заявлении обозначении [1] элемент «САТОРИ» занимает первоначальную позицию при его восприятии и несет основную индивидуализирующую нагрузку.

В комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Таким образом, наиболее значимыми элементами противопоставленных товарных знаков [2-7] являются элементы «Сатори» / «SATORI», поскольку именно они обуславливают индивидуализирующую способность обозначений в целом.

Сходство сравниваемых обозначений [2-8] обусловлено фонетическим тождеством словесных элементов «Сатори» / «SATORI». Визуальные различия между сравниваемыми словесными элементами носят второстепенный характер и не оказывают решающего влияния. Вместе с тем, выполнение словесных элементов «Сатори» буквами русского алфавита визуально сближает сравниваемые обозначения [1] и [2,3]. Семантический критерий сходства не может быть положен в основу выводов о сходстве / несходстве сравниваемых обозначений, поскольку анализ словарей не выявил общедоступного значения «Сатори» в русском языке. Кроме того, признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Довод заявителя о семантике слова «Сатори» как «осознание, просветление» с учетом перевода с японского языка не приводит к иным выводам коллегии, так как рядовому потребителю без специальных познаний его смысл не очевиден.

Таким образом, заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2-8] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Вместе с тем, как показал анализ материалов возражения, правообладателем товарных знаков [2,3] было представлено безотзывное письмо-согласие [28] на регистрацию заявленного обозначения по заявке № 2021736081 на имя заявителя в отношении всех товаров 16, 28, всех услуг 41, 42 классов МКТУ. Представленные документы свидетельствуют об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя товарных знаков [2,3] в гражданском обороте на российском потребительском рынке в отношении указанных товаров и услуг. Какими-либо документами о введении потребителей в заблуждение коллегия не располагает. Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение.

В связи с указанным, коллегия считает необходимым отметить следующее. Сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеются фонетические отличия и графические отличия, обусловленные разным количеством входящих в них слов, букв и звуков, а также их разным графическим решением, что обуславливает разное зрительное впечатление. Коллегия также не располагает какой-либо информацией о восприятии потребителем указанных противопоставленных знаков, связанном с предшествующими знаниями о товарах и услугах, оказываемых под этими товарными знаками на территории Российской Федерации. В связи с чем, государственная регистрация товарного знака по заявке № 2021736081 в отношении товаров 16, 28, всех услуг 41, 42 классов МКТУ не может явиться причиной введения потребителя в заблуждение.

Вместе с тем, в отношении услуг 35 класса МКТУ письмо-согласие [28] заявителю предоставлено не было. Анализ однородности сравниваемых услуг 35 класса МКТУ показал следующее.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ «публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиши; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная»

представляют собой рекламные услуги и являются однородными услугами 35 класса МКТУ «реклама» противопоставленного товарного знака [2], поскольку одни соотносятся как род (вид) «услуги в области рекламы», имеют общее назначение, круг потребителей, являются взаимодополняемыми, либо взаимозаменяемыми, встречаются в одном сегменте рынка.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ «репродуцирование документов» и услуги 35 класса МКТУ «конторские работы; офисная служба» товарных знаков [2,3] относятся к одному роду (виду) «услуги конторские», имеют общее назначение, круг потребителей, являются взаимодополняемыми, встречаются в одном сегменте рынка, что свидетельствует об их однородности.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ «службы консультационные по управлению бизнесом; услуги в области общественных отношений; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса» и услуги 35 класса МКТУ «менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; управление производственной и торговой деятельностью» товарных знаков [2,3] относятся к бизнес-услугам, имеют общее назначение, круг потребителей, являются взаимодополняемыми, встречаются в одном сегменте рынка, что свидетельствует об их однородности.

Анализ однородности сравниваемых услуг 42 класса МКТУ показал следующее.

Заявленные услуги 42 класса МКТУ «прокат программного обеспечения; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; тиражирование компьютерных программ; разработка программного обеспечения; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров» и услуги 42 класса МКТУ «platform as a service (PAAS) and software as a service (SAAS) featuring software that allows for the real-time transmission, reception, and delivery of large amounts of content and information; platform as a service (PAAS) and software as a service (SAAS) featuring software that allows for and facilitates websites, applications, and bots that use large amounts of real-time content and information; platform as a service (PAAS) and software as a service (SAAS) featuring software for application developers to deliver applications performing in real time or with large amounts of content and information; platform as a service (PAAS) and software as a service (SAAS) featuring software that allows for the real-time filtering, encryption, and analysis of large amounts of content and information; platform as a service

(PAAS) and software as a service (SAAS) featuring software for analyzing real-time content and information; platform as a service (PAAS) and software as a service (SAAS) featuring software for providing real-time electronic messaging between users; all of the aforesaid excluding computer programs and software in the field of mail processing and management for address management, postal sorting, data processing, data validation, data enhancement, and data quality, and excluding computer software for radio broadcasting and radio broadcasting services» («платформа как услуга (PAAS) и программное обеспечение как услуга (SAAS), включающие программное обеспечение, позволяющее осуществлять передачу, прием и доставку больших объемов контента и информации в режиме реального времени; платформа как услуга (PAAS) и программное обеспечение как услуга (SAAS), включающие программное обеспечение, позволяющее и облегчающее веб-сайты, приложения и боты, использующие большие объемы контента и информации в режиме реального времени; платформа как услуга (PAAS) и программное обеспечение как услуга (SAAS), включающие программное обеспечение для разработчиков приложений для предоставления приложений, работающих в режиме реального времени или с большими объемами контента и информации; платформа как услуга (PAAS) и программное обеспечение как услуга (SAAS), включающие программное обеспечение, позволяющее в режиме реального времени фильтрация, шифрование и анализ больших объемов контента и информации; платформа как услуга (PAAS) и программное обеспечение как услуга (SAAS), включающие программное обеспечение для анализа контента и информации в режиме реального времени; платформа как услуга (PAAS) и программное обеспечение как услуга (SAAS), включающие программное обеспечение для предоставления электронных сообщений между пользователями в режиме реального времени; все вышеуказанное, за исключением компьютерных программ и программного обеспечения в области обработки почты и управления ею для управления адресами, сортировки почты, обработки данных, проверки достоверности данных, улучшения данных, и качества данных, за исключением компьютерного программного обеспечения для радиовещания и услуг радиовещания») товарных знаков [4-8] относятся к услугам в области компьютерных технологий и программирования, соотносятся как род (вид), имеют общее назначение, круг потребителей, являются взаимодополняемыми, либо взаимозаменяемыми, встречаются в одном сегменте рынка, что свидетельствует об их однородности.

Однородность сравниваемых товаров и услуг заявителем не оспаривается.

С учетом дополнительных обстоятельств (представленного письма-согласия [28]) у коллегии не имеется оснований для признания рассматриваемого

обозначения [1] не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 16, 28, всех услуг 41 классов МКТУ.

Вместе с тем, наличие письма-согласия [28] не позволяет прийти к выводу о соответствии обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всего заявленного перечня услуг 42 класса МКТУ ввиду правомерности противопоставления экспертизой товарных знаков [4-8] в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ.

Следовательно, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех услуг 35, 42 классов МКТУ является правомерным.

Коллегией принято во внимание наличие у заявителя исключительного права



на товарный знак «Радикальное Прощение» по свидетельству № 600930 [12] в отношении товаров 16, услуг 35, 41, 42 и 44 классов МКТУ.

Довод о бесконфликтном использовании заявителем в своей деятельности заявленного обозначения [1] со всеми противопоставленными знаками [2-8] не приводит к иным выводам коллегии. В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Парижской конвенции «условия подачи заявки и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране Союза ее национальным законодательством».

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 24.10.2022, отменить решение Роспатента от 24.06.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021736081.