

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

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 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 возражение, поступившее 24.01.2020, поданное Индивидуальным предпринимателем Сурковым Вадимом Николаевичем, Калининградская область, город Зеленоградск (далее – заявитель), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 624658, при этом установила следующее.

Трансерфинг

Оспариваемый товарный знак «» по заявке № 2015740997, поданной 14.12.2015, зарегистрирован 21.07.2017 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 624658 на имя Общества с ограниченной ответственностью "Издательство "Эксмо", Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ.

В поступившем 24.01.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 624658 произведена в нарушение

требований, установленных положениями подпункта 1 пункта 3, подпункта 2 пункта 6 и подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является автором слова «Трансерфинг», 21 книги о «Трансерфинге»; указанные издательские материалы являлись предметом авторских и лицензионных договоров, в соответствии с которыми Автор (лицо, подавшее возражение) передает Издателю (Лисовский Петр Петрович, затем издательство «Эксмо») исключительные права на Произведение. Также в договорах содержится указание на использование творческого псевдонима - «Вадим Зеланд»; использование в оспариваемом товарном знаке слова «Трансерфинг», является нарушением прав лица, подавшего возражение, как автора, поскольку слово «Трансерфинг» создано творческим трудом лица, подавшего возражение, и, следовательно, предоставление правовой охраны на слово «Трансерфинг» иному лицу, кроме автора, противоречит пункту 9 статьи 1483 Кодекса;

- издание книг о «Трансерфинге» продолжается с 2004 года, поэтому лицо, подавшее возражение, а также его произведения известны широкому кругу лиц, в том числе на дату подачи возражения. Оспариваемый товарный знак ассоциируется у потребителей именно с товарами и услугами лица, подавшего возражение, а не с товарами и услугами Общества с ограниченной ответственностью «Издательство «Эксмо», поэтому способно ввести потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги;

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака

ТРАНСЕРФИНГ

« **TRANSURFING** » по свидетельству № 399232, сходного до степени

Трансерфинг

смешения с оспариваемым товарным знаком « »
по свидетельству № 624658; товарный знак № 399232 зарегистрирован в отношении

широкого перечня товаров и услуг 09 и 38 классов МКТУ, в том числе «публикации электронные [загружаемые]; носители звукозаписи; носители информации магнитные; носители информации оптические», при этом оспариваемому товарному знаку предоставлена правовая охрана в отношении товаров 16 класса МКТУ, представляющих собой «Продукцию полиграфическую». По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемому товарному знаку правовая охрана в отношении указанных товаров 16 класса МКТУ предоставлена в нарушение положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №624658 недействительным полностью.

К возражению лицом, подавшим возражение, были приложены следующие документы:

- (1) Распечатки из сети Интернет в отношении лица, подавшего возражение;
- (2) Сведения о первом упоминании слова «Трансерфинг»;
- (3) Сведения из толковых словарей русского языка в отношении слова «Трансерфинг»;
- (4) Договор № 08-04/ЛП от 28.01.2004; Договор № 84-05/ЛП от 22.04.2005; Договор № 78-08/А от 01.07.2008; Договор № 37/01/2012 от 01.07.2012, платежные поручения к ним;
- (5) Выдержки из книг, автором которых является лицо, подавшее возражение;
- (6) Уведомление о поступлении заявления о государственной регистрации передачи исключительного права на товарный знак № 399232 от 20.12.2019;
- (7) Определение термина «Аудиокнига»;
- (8) Договор № 310/13 от 20.03.2013.

Правообладатель отзыв по мотивам возражения не представил.

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

С учетом даты (14.12.2015) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 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.

Согласно подпункту 1 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, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 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.

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,

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).

При определении заинтересованности лица, подавшего возражение, коллегия исходит из того обстоятельства, что оспариваемый товарный знак может нарушать права и затрагивает интересы лица, подавшего возражение, поскольку оно считает себя обладателем права на название объекта авторского права – серии книг, включающих название «Трансерфинг», которое является тождественным оспариваемому товарному знаку. Кроме того, лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака «ТРАНСЕРФИНГ TRANSURFING» по свидетельству № 399232, в состав которого полностью входит оспариваемый товарный знак.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 624658 представляет собой

Трансерфинг

словесное обозначение «**Трансерфинг**», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ.

ТРАНСЕРФИНГ

TRANSURFING

Противопоставленный товарный знак «**TRANSURFING**» по свидетельству № 399232 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 09 и услуг 38 классов МКТУ.

Анализ сходства оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал следующее.

Трансерфинг

Оспариваемый товарный знак «

полностью входит в противопоставленный товарный знак

ТРАНСЕРФИНГ

« **TRANSURFING** », что свидетельствует о фонетическом, семантическом и графическом сходстве сравниваемых обозначений. При этом, дополнительный словесный элемент противопоставленного товарного знака «TRANSURFING» не придает дополнительных отличий сравниваемым обозначениям, поскольку является транслитерацией совпадающего словесного элемента «ТРАНСЕРФИНГ», имеет близкое фонетическое воспроизведение.

Товары 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака *«книжки записные электронные; публикации электронные [загружаемые]; средства обучения аудиовизуальные»* представляют собой электронные печатные издания, электронные приспособления для заметок, стилус (прибор для записи), аудиокниги и иные приборы, отображающие и заменяющие печатные издания).

Перечисленные товары могут быть взаимозаменяемыми с товарами 16 класса МКТУ *«альбомы; альманахи; афиши, плакаты; билеты; бланки; бланки уведомлений [канцелярские товары]; блокноты; блокноты [канцелярские товары]; блокноты для рисования, черчения; блокноты с отрывными листами; брошюры; буклеты; бюллетени информационные; вывески бумажные или картонные; издания печатные; изображения графические; картинки; картинки переводные; картины [рисунки] обрамленные или необрамленные; карточки; карточки каталожные [канцелярские товары]; книги; книжки-комиксы; открытки музыкальные; открытки поздравительные; открытки почтовые; произведения искусства литографические; проспекты; расписания печатные; регистры; репродукции графические; тетради; флаеры; листовки; фотогравюры»*, перечисленными в

перечне оспариваемого товарного знака, поскольку имеют близкое назначение и круг потребителей.

Таким образом, оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком в отношении части товаров 16 класса МКТУ, и, следовательно, регистрация товарного знака № 624658 в этой части произведена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов, содержащихся в возражении о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегией было установлено следующее.

Вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара и услуги может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров и услуг на основании имеющегося опыта. Для такого вывода необходимо наличие доказательств, подтверждающих активное и интенсивное использование обозначения лицом, подавшим возражение, в результате чего у потребителей способна возникнуть стойкая ассоциативная связь между указанным лицом и товарами / услугами, которые вводятся в гражданский оборот под соответствующим обозначением.

Коллегия усматривает, что представленные материалы (2, 4, 5, 8) свидетельствуют о длительном (начиная с 2004 года и по настоящее время) и широком (издана 21 книга, посвященная тематике «Трансерфинга» общим тиражом около 220 000 экземпляров) использовании обозначения

Трансерфинг

« », с неизменным указанием на автора произведения – «Вадима Зеланда», который является творческим псевдонимом лица, подавшего возражение, в связи с чем, у среднего российского потребителя могла сформироваться однозначная ассоциация между обозначением

Трансерфинг

« _____ » и лицом, подавшим возражение. Вместе с тем возникновение указанных ассоциаций обусловлены предшествующим опытом потребителя о печатной продукции (книгах, записных книжках, ежедневниках), соответственно товаров 16 класса МКТУ и услугам 41 класса МКТУ «электронные библиотеки», «передвижные библиотеки», обеспечивающими доступ к печатным материалам.

Вместе с тем возникновение ассоциативных связей потребителей обозначения «Трансерфинг» с услугами 41 класса МКТУ «издание книг» не доказано материалами возражения, поскольку представленные материалы свидетельствуют об издании книг под названием «Трансерфинг» в период 2004-2014 годы Лисовским Петром Петровичем, а в период с 2015-го года и по настоящее время издательством «Эксмо», в качестве автора произведений неизменно указывался «Вадим Зеланд». Учитывая изложенное, коллегия не может сделать вывод о возникновении прямой ассоциативной связи между обозначением «Трансерфинг» и кем –либо одним из перечисленных лиц в отношении услуг 41 класса МКТУ «издание книг».

Таким образом, коллегия имеет основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 16 класса и части услуг 41 класса МКТУ.

Анализ товарного знака по свидетельству № 624658 на предмет его соответствия требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

В возражении содержится довод о том, что лицу, подавшему возражение, принадлежит авторское право на обозначение, тождественное оспариваемому товарному знаку, а именно названию произведения – серии книг о «Трансерфинге».

Согласно пункту 7 статьи 1259 Кодекса авторские права распространяются на часть произведения, на его название, если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора.

К частям произведения могут быть отнесены в числе прочего: название произведения.

Проанализировав представленные материалы (2, 4, 5, 8), следует сделать вывод о том, что Вадим Николаевич Сурков (лицо, подавшее возражение) в качестве Автора под псевдонимом «Вадим Зеланд» с 2004 года передает на публикацию Издателю, произведения, включающие в составе названия словесный элемент «Трансерфинг».

Так, в материалы дела представлены выдержки с названиями следующих опубликованных книг:

- Трансерфинг реальности. Ступень I. Пространство вариантов; Трансерфинг реальности. Ступень II. Шелест утренних звезд; - Трансерфинг реальности. Ступень III. Вперед в прошлое; - Трансерфинг реальности. Ступень IV. Управление реальностью; - Трансерфинг реальности. Ступень IV. Яблоки падают в небо; - Апокрифический Трансерфинг-1. Освобождаем сознание. Начинаем понимать, что происходит; - Апокрифический Трансерфинг-2. Освобождаем восприятие. Начинаем видеть, куда идти; - Трансерфинг реальности: Обратная связь. Часть 1; - Трансерфинг реальности: Обратная связь. Часть 2; - Практический курс Трансерфинга за 78 дней; - Клип-трансерфинг. Принципы управления реальностью; Трансерфинг. Проектор отдельной реальности.

Представленные в материалы дела документы (5) свидетельствуют о более чем 220 000 экземпляров опубликованных выше книг в совокупности.

Согласно представленному лицензионному договору (8) лицом, подавшим возражение, (Лицензиар) передано правообладателю оспариваемого товарного знака Обществу с ограниченной ответственностью «Издательство «Эксмо» (Лицензиат) право на использование Произведений «1000 и 1 вопрос о трансерфинге» в трех томах. Условия указанного договора не предусматривают передачу прав от Лицензиара к Лицензиату на регистрацию на своё имя обозначений в качестве товарных знаков, тождественных или сходных с названиями произведений.

Учитывая, что в каждом из перечисленных выше названий серии книг лица, подавшего возражение, присутствует словесный элемент «Трансерфинг», коллегия

полагает, что такая часть произведения сохраняет свою узнаваемость как часть конкретного произведения при их использовании отдельно от всего произведения в целом. Кроме того, слово «Трансерфинг» само по себе, отдельно от всего произведения в целом, может быть признано самостоятельным результатом творческого труда автора и выражено в объективной форме.

Представитель правообладателя не оспаривала авторство лица, подавшего возражение, на словесный элемент «Трансерфинг» в отдельности, и на произведения, включающие в свой состав в качестве названия слово «Трансерфинг».

Таким образом, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 624658 в отношении всех товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ произведено в нарушение требований, установленных пунктом 9 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.01.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 624658 недействительным полностью.