

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 03.10.2023, поданное Индивидуальным предпринимателем Инчаковым Евгением Юрьевичем (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №704630, при этом установила следующее.

The logo consists of the words "OPIUM" and "EXTASY" in a bold, sans-serif font. The letter "O" in "OPIUM" is stylized with a red vertical bar through its center.

Оспариваемый товарный знак « »
по заявке №2018736742, поданной 28.08.2018, зарегистрирован 20.03.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №704630 на имя Индивидуального предпринимателя Кольцова Ярослава Станиславовича, Санкт-Петербург, в отношении товаров 25 класса МКТУ «*одежда, обувь, головные уборы*».

В поступившем 03.10.2023 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении, выражено мнение лица, его

подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №704630 произведена в нарушение требований, установленных положением пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения и дополнения к нему сводятся к следующему:

- правообладателем оспариваемого товарного знака предъявлен иск о запрете использования знака и взыскании компенсации. При этом, требования правообладателя основаны на принадлежности ему исключительного права на серию товарных знаков, в том числе, на спорный товарный знак. Указанный иск рассматривается Арбитражным судом Краснодарского края в рамках дела № А32-37197/2023. Указанное свидетельствует о наличии заинтересованности у Инчакова Евгения Юрьевича заинтересованности в подаче настоящего возражения;

- к обозначениям, которые одновременно противоречат и общественным интересам, и принципам гуманности и морали, могут быть, в частности, отнесены: названия наркотических веществ, например, гашиш, марихуана, кокаин;

- публичный интерес состоит в ограничении оборота наркотических веществ и особого контроля государства над этим, в силу особой опасности наркотических веществ для здоровья и жизни людей;

- дословным переводом слов «OPIUM» и «EXTASY» на русский язык являются понятия «ОПИУМ» и «ЭКСТАЗИ»;

- как следует из словарного значения слова «опиум»- (из лат. opium, также óпий) -сильнодействующий наркотик, получаемый из незрелых коробочек снотворного мака (лат. Papaver somniferum), «экстази» — незаконно выпускаемое психоактивное вещество, оказывающее сочетанное действие амфетамина и ЛСД. Полное химическое название экстази — метилендиоксиметиламфетамин, но имеется также ряд жаргонных названий.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №704630 недействительным полностью.

К возражению приложены:

1. Материалы дела № А32-37197/2023;
2. Информационные материалы из сети Интернет.

Правообладатель оспариваемого товарного знака, уведомленный надлежащим образом о поступившем возражении, 09.11.2023 предоставил свой отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- единственным доводом в обоснование своей позиции лицо, подавшее возражение, приводит словарное значение слова «оріум» с латинского языка;

- латинский язык не является широко распространенным языком среди потребителей, напротив, этот язык относится к категории так называемых «мёртвых» языков, не существующих в живом употреблении и находящийся только в искусственном регламентированном употреблении;

- само по себе слово "OPIUM EXTASY" не относится к словам непристойного содержания, не несет в себе призывов антигуманного характера, оскорбляющих человеческое достоинство или религиозных чувств, и также не является словами, написание которых нарушало бы правила русского языка;

- товары, производимые и предлагаемые к продаже ИП Кольцовым Я.С., относятся к предметом одежды и реализуются через розничные магазины, в том числе интернет-магазины и маркетплейсы, рядовой потребитель приобретает подобные товары от случая к случаю, а, значит, при выборе товара будет ориентироваться в первую очередь на его внешний вид и название, учитывая способ реализации товаров и широкий круг потребителей словосочетание "OPIUM EXTASY" является нейтральным и не может восприниматься покупателями как указание на вид или свойства товаров, так как оспариваемый товарный знак обладает различительной способностью и способен индивидуализировать товары заявителя на рынке;

- продукция правообладателя в своем составе не содержит наркотических веществ. Товары заявителя являются безопасными для жизни, здоровья людей и животных, что подтверждается сертификатами качества

товаров. В подлинности сертификатов можно удостовериться на государственном сайте <https://pub.fsa.gov.ru/rds/declaration>;

- правообладатель считает также безосновательной ссылку заявителя на Постановления Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г № 68 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», поскольку утвержденный перечень является исчерпывающим и не содержит наименования «оріум» в своем составе;

- товарный знак «ОPIUM EXTASY» был зарегистрирован с целью расширения линейки товаров бренда «ОPIUM» (товарный знак «ОPIUM» зарегистрирован по свидетельству № 207842);

- в течение продолжительного времени правообладателем предпринимались действия для продвижения оспариваемого товарного знака с целью сделать его узнаваемым в сознании потребителя и в то же время создать в сознании потребителя прочную ассоциацию товарного знака и качества товара, маркированного товарным знакам;

- популярность продукции, содержащей оспариваемое обозначение, подтверждается большим количеством дипломов и наград различных ярмарок, профильных общероссийских и международных выставок, в том числе наградой «Выбор покупателя» за 2013 и 2015 года;

- с презентациями коллекций бренда ОPIUM проводятся презентации коллекций чулок «ОPIUM EXTASY», в которых принимают участие многие известные актеры и исполнители: заслуженная артистка Российской Федерации, член Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству Полина Гагарина, группа Чай вдвоём, Игорь Корнелюк, Татьяна Буланова и многие другие. Данная информация доступна на официальном сайте бренда: <https://opium-russia.ru/about/marketing/>;

- с учетом вышеизложенного, можно утверждать, что в сознании потребителя оспариваемый товарный знак прочно связан с линейкой чулок гарантированного качества и полноценно выполняет свои функции по

индивидуализации товаров, производимых и реализуемых ИП Кольцовым Я.С.;

- ИП Кольцов Я.С. полагает, что заявитель ИП Инчаков Е.Ю. не привел убедительных доводов собственной заинтересованности;

- Роспатент в период с 1996 года зарегистрировал около 30 знаков в разных классах, содержащих наименование «ОПИУМ» в различных вариантах, в том числе десять известных международных знаков, принадлежащих YVES SAINT LAURENT PARFUMS (37-39 rue de Bellechasse, F-75007 Paris (FR)), а также зарегистрированный в этом году 14.08.2023 г. товарный знак «h'Opium» (свидетельство № 961013);

- в действиях ИП Инчакова Е.Ю. усматривается злоупотребление правом, а также признаки недобросовестной конкуренции.

В связи с изложенным, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 704630.

К отзыву приложены:

3. Копии наград по товарному знаку;
4. Сертификаты качества по товарному знаку;
5. Скриншоты товаров лица, подавшего возражение на сайте www.wildberries.ru.

Лицом, подавшим возражение, 30.11.2023 были представлены возражения на отзыв правообладателя, которые сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, указывает, что иных значений кроме наркотического средства, оспариваемое обозначение не имеет;

- доводы и доказательства того, что оспариваемый товарный знак интенсивно и длительное время используется правообладателем при рекламе и введении в хозяйственный оборот товаров, не имеют значения для правильного рассмотрения настоящего спора, поскольку в рамках настоящего спора основным обстоятельством, подлежащим установлению, является установление соответствия спорных товарных знаков общественным интересам;

- широкая известность оспариваемого товарного знака массовому потребителю, учитывая то, что маркируемые товары ими являются недорогими и часто покупаемыми, усиливают опасность и вред, причиняемый общественным интересам;

- Суд по интеллектуальным правам в своем решении от 15 июня 2017 г. по делу №СИП-65/2017, подпункт 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса в качестве основания для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку предусматривает противоречие общественным интересам самого обозначения, а не его регистрации за конкретным правообладателем, в отношении конкретных товаров, для которых испрашивается правовая охрана, что является "абсолютным" препятствием к регистрации товарного знака, призванным защитить интересы всего общества;

- лицо, подавшее возражение, обращает внимание коллегии на то обстоятельство, что доводы правообладателя не содержат никакого опровержения выявленных словарных значений терминов «мания» и «экстази», содержащихся в оспариваемых товарных знаках № 704629 и № 704630.

Правообладатель 20.12.2023 представил свои дополнения, в которых указывает следующее:

- Роспатент при принятии решения о регистрации товарных знаков содержащих наименование «ОPIUM» несомненно проводит всесторонний анализ заявленных обозначений на соответствие действующему законодательству, предусматривающему абсолютные основания для регистрации товарных знаков. Об этом свидетельствует, например, решение Роспатента об отказе в государственной регистрации обозначения «ОPIUM» конкретно по отношению к товарам 30 класса МКТУ по заявке №2009728705. При этом Роспатент мотивировал свое решение тем, что заявленное обозначение именно в этом классе товаров порождает в сознании потребителей представление о товаре, определенного вида, который имеет наркотические свойства и способно ввести потребителей в заблуждение

относительно вида и свойств заявленных товаров, а также, что оно противоречит общественным интересам (пункт 3 (2) статьи 1483 Кодекса). В приведенном примере способ использования товаров 30 класса МКТУ совпадал или вызывал ощущение совпадения со способом принятия наркотического вещества, логично, что в данном случае у потребителей возникало определенное представление о свойствах товара без дополнительного домысливания;

- лицо, подавшее возражение, указывает, что невозможно принимать решение о предоставлении или прекращении правовой охраны товарному знаку только на основании данных из интернет источников как это предлагает сделать лицо, подавшее возражение;

- ИП Инчаков Е.Ю. оспаривая предоставление правовой охраны товарным знакам, преследует исключительно свой частный интерес - он стремится избежать ответственности за нарушение исключительных прав ИП Кольцова Я.С, причинение ему имущественного вреда, лицо, подавшее возражение, согласно материалам дела № А32-37197/2023 использует обозначение «ОPIUM DESIGN» для товаров 25 класса МКТУ;

- не подлежит удовлетворению возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку другого лица в случае, если оно подано исключительно с намерением причинить вред этому лицу и лишить его права на товарный знак;

- бренд «ОPIUM» пропагандирует здоровый образ жизни, а именно: - выпускается широкая линейка спортивной одежды, на сайте opium-russia.ru публикуются оригинальные видеозаписи тренировок, на сайте opium-russia.ru реализуются колготки и чулки, предотвращающие нарушение циркуляции крови в ногах.

К дополнениям приложены:

6. Скриншоты с сайта opium-russia.ru;
7. Скриншоты по ИП Инчакову;

8. Выписка из ЕГРЮЛ относительно ООО «ОТЕКС», подтверждающая, что единственным участником и генеральным директором является Я.С.Кольцов.

На заседании коллегии, состоявшемся 25.12.2023, правообладателем в качестве дополнительных материалов была приложена копия договора [9], заключенного между правообладателем и АО «Всероссийский центр изучения общественного мнения» предметом которого является проведение социологического исследования, при этом, правообладатель настаивал на рассмотрении возражения по существу, ходатайств о переносе заседания на более поздний срок от сторон заявлено не было.

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

С учетом даты (28.08.2018) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о противоречии обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы,

флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.

Перечень обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали, и не подлежащих регистрации в качестве товарных знаков, не является исчерпывающим и носит исключительно обобщающий характер.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Согласно сведениям поступившего возражения, лицо, подавшее возражение, использует в своей деятельности сходное обозначение «OPIUM DESIGN», что послужило направлением в его адрес претензии от правообладателя оспариваемого товарного знака о неправомерном использовании товарного знака. Изложенное позволяет признать ИП Инчакова Е.Ю. заинтересованным в подаче настоящего возражения.

 OPIUM EXTASY

Оспариваемый товарный знак «» представляет собой слова «OPIUM EXTASY», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита с графической проработкой буквы «O» в виде красного треугольника. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ *«одежда, обувь, головные уборы»*.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №704630 оспаривается по мотивам его несоответствия требованиям пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса, а именно противоречия общественным интересам,

принципам гуманности и морали.

Оспариваемый товарный знак представляет собой иностранные слова «OPIUM EXTASY», выполненные буквами латинского алфавита.

Согласно словарно-справочным источникам информации (<https://translate.academic.ru>; Новый англо-русский словарь; Научно-технический энциклопедический словарь; <https://translate.google.com>;) слово «EXTASY» в переводе с английского языка на русский язык имеет значения – «упоеание», «экстази», «экстаз». «Экстази» - изначальное сленговое имя MDMA (Метилендиоксиметамфетамин, MDMA (3,4-метилендиокси-N-метамфетамин) — полусинтетическое психоактивное соединение амфетаминового ряда, относящееся к группе фенилэтиламинов), однако в настоящее время так могут называть любые нелегальные наркотики в таблетках, употребляемые в молодёжной среде. Часто таблетки «экстази» не имеют в своём составе MDMA, а содержат другие вещества: метамфетамин, MDA, DXM, кофеин, и т. п.

Словесный элемент «OPIUM» в переводе с английского и латинского языков имеет значение «опиум», «опий»;

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г № 68 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» к наркотическим веществам отнесен Опий - свернувшийся сок мака снотворного (растение вида *Papaver somniferum* L).

Согласно сведениям [2], которые представляют собой, в том числе, словарные статьи, слово «опиум» имеет значение - наркотик (в небольших дозах - болеутоляющее средство), получаемый из незрелого мака. По внешнему виду это тестообразная однородная серая масса без посторонних включений (фрагментов маковых головок или иных частей растения). Опииум служит сырьём для производства лекарственных препаратов группы опиатов: кодеина, морфина, и наркотика — героина. В СССР опиийная настойка (желудочное средство) была снята с производства в 1952 году.

В настоящее время производятся только лекарственные препараты на базе очищенных алкалоидов мака, а также их полусинтетических производных. Их отпуск ограничен законодательством относительно оборота наркотических средств.

Вместе с тем, оспариваемый товарный знак способен восприниматься в качестве словосочетания, где слова «OPIUM EXTASY» объединены грамматически и в переводе с английского языка на русский язык могут быть восприняты как «опиумный экстаз» или «опиумное упоение».

Согласно пункту 3 части «В» статьи 6.quinquies Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г. (далее – Парижская конвенция) товарные знаки могут быть отклонены при регистрации и признаны недействительными, если знаки противоречат морали или публичному порядку и, в особенности, если они могут ввести в заблуждение общественность.

Для осуществления правильной оценки соответствующих обозначений необходимо учитывать фактор восприятия их потребителями. Оценка заявляемых обозначений с этой точки зрения во многом связана как с общепринятыми мировыми стандартами морали, так и с национальными традициями и культурой.

При этом такая оценка должна быть проведена с учетом положений пункта 1 части «С» статьи 6.quinquies Парижской конвенции, согласно которым, для того чтобы определить, может ли быть знак предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства.

Исходя из изложенного для оценки обозначения с точки зрения его соответствия нормам пункта 3(2) статьи 1483 Кодекса должно приниматься во внимание восприятие обозначения потребителями в каждом конкретном случае индивидуально, исходя из смыслового значения обозначения, с учетом факторов, наличие и значение которых устанавливается самостоятельно по каждому обозначению.

Вывод о невозможности регистрации обозначения в качестве

товарного знака не может быть мотивирован исключительно ссылками на интернет источники без исследования принципиально важных обстоятельств – в рассматриваемом случае без оценки соответствующих ассоциаций, возникающих у потребителей, без анализа характера восприятия ими спорного обозначения. Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.08.2022 по делу № СИП-17/2022.

В данном случае, следует отметить, что несмотря на наличие словарного значения слов «опиум», «экстази», «опиумный экстаз» или «опиумное упоение» при его оценке средним потребителем главную роль играет не грамотный, с точки зрения специалиста в области лингвистики, перевод слова с иностранного языка на русский, а именно восприятие потребителем этого обозначения в отношении конкретных товаров, для индивидуализации которых испрашивается охрана.

Аналогичный подход отражен в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 06.07.2020 по делу № СИП-972/2019.


Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 25 класса МКТУ - *одежда, обувь, головные уборы*. Данные товары не являются наркотическими средствами, лекарственными препаратами. Кроме того, вышеуказанные товары не связаны с товарами употребляемыми потребителями в пищу или в качестве медикаментов. Таким образом, в отношении вышеуказанных товаров и услуг обозначение «ОPIUM EXTASY» способно восприниматься как фантазийное обозначение.

Также следует отметить, оспариваемый товарный знак не содержит иных элементов указывающих на призыв к употреблению запретных веществ. Оспариваемый товарный знак не противоречит общественным интересам, так как он не является непристойным, не содержит призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства и не содержит слов, написание которых нарушает правила орфографии русского языка.


Коллегией была принята во внимание длительность использования серии знаков лица, подавшего возражения, самый старший знак «ОПИУМ» по свидетельству №207842 действует более 20 лет, в том числе, в отношении оспариваемых товаров 25 класса МКТУ, популярность продукции, содержащей оспариваемое обозначение, которая подтверждается большим количеством дипломов и наград различных ярмарок, профильных общероссийских и международных выставок, в том числе наградой «Выбор покупателя» за 2013 и 2015 года. Согласно сведениям сайта лица, подавшего возражение (<https://opium-russia.ru/about/marketing/>), в презентациях коллекций чулок ОПИУМ EXTASY принимали участие многие известные актеры и исполнители: заслуженная артистка Российской Федерации, член Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству Полина Гагарина, группа Чай вдвоём, Игорь Корнелюк, Татьяна Буланова и многие другие. Таким образом, оспариваемое обозначение известно российскому потребителю и не вызывает у него негативных ассоциаций.

Анализ практики Роспатента свидетельствует о том, что были зарегистрированы товарные знаки со словесными элементами «ОПИУМ»,





например «» (для товаров и услуг 08, 11, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 38, 41, 43 классов МКТУ, по свидетельству №471895, прекратил действие



02.03.2021); «» (для товаров 03 класса МКТУ, по свидетельству №462593, прекратил действие 06.07.2020), «BLACK OPIUM NIGHT SPEED» (для товаров 03 класса МКТУ, по свидетельству №631603, дата истечения срока действия



исключительного права: 03.11.2026); «» (для товаров 03 класса МКТУ, по международной регистрации №1026902, дата истечения срока действия

исключительного права: 03.12.2029); «» (для товаров и услуг 24, 26, 35 классов МКТУ, по свидетельству №961013, дата истечения срока действия исключительного права: 19.05.2032)

С учетом вышеизложенного, оснований для вывода о противоречии оспариваемого товарного знака общественным интересам, принципам гуманности и морали, положениям пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса не имеется.

Относительно довода правообладателя, что действия лица, подавшего возражение, следует признать актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом, коллегия сообщает, что данный довод не может быть рассмотрен в рамках рассматриваемого дела, поскольку коллегия не наделена соответствующими полномочиями.

В материалы возражения 26.12.2023 от лица, подавшего возражение, поступило обращение на имя Руководителя Роспатента, которое полностью повторяет доводы, изложенные в возражении. Указанные доводы были исследованы выше, следовательно, не требуют дополнительного анализа.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.10.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №704630.