

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 22.06.2022, поданное ООО «ИД «Пресс-Курьер», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №857465, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «**Тайны звезд СССР**» с приоритетом от 18.08.2021 по заявке №2021752145 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 17.03.2022 за №857465. Правообладателем товарного знака по свидетельству №857465 является ООО «ИВАНОВ МОНАМС ПАБЛИШИНГ», Москва (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 16, 41 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.06.2022, выражено мнение о том, что

регистрация товарного знака по свидетельству №857465 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Возражение и дополнение к нему основано на следующих доводах:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем исключительных

прав на товарные знаки «**Тайны СССР**», «**Звёзды СССР**» по свидетельствам №№709778, 758345 с приоритетами от 21.03.2017 и от 01.02.2019 в отношении товаров 16 класса МКТУ;

- оспариваемый товарный знак «**Тайны звезд СССР**» является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированными на ООО «ИД «Пресс-Курьер»

товарными знаками «**Тайны СССР**», «**Звёзды СССР**» по свидетельствам №№709778, 758345, так как противопоставленные обозначения фонетически, визуально и семантически полностью входят в состав оспариваемого обозначения, что приводит к ассоциированию сравниваемых обозначений потребителями;

- товары 16 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак по свидетельству №857465, являются однородными товарам 16 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№709778, 758345;

- услуги 41 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак по свидетельству №857465, являются сопутствующими товарам 16 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№709778, 758345, и однородны им, так как совпадают по назначению, сфере применения и кругу потребителей;

- дополнительно, лицо, подавшее возражение, отмечало, что является

правообладателем товарных знаков «», «»,

«**Тайны истории**», «**Тайны судьбы**», «», «**Тайны XX века. Невыдуманные истории**»,

Тайны
«21 века», «Тайны и загадки», «ТАЙНЫ И ЗАГАДКИ» по свидетельствам №№620739, 420040, 557388, 509840, 514000, 693371, 491558, 512882, 562250;

- печатные издания, для индивидуализации которых активно используются зарегистрированные на имя ООО «ИД «Пресс-Курьер», товарные знаки по свидетельствам №№709778, 758345, имеют высокую степень узнаваемости на территории Российской Федерации среди потребителей. Об этом вполне свидетельствуют как даты регистрации СМИ с тождественными товарными знаками по свидетельствам №№709778, 758345 наименованиями, так и даты приоритета самих средств индивидуализации. Представляемые к настоящему возражению (приложение №1) печатные издания (Тайны СССР // Звёзды СССР) и копии титульных листов других печатных изданий с наименованием «Тайны...» и отраженными на них датами выпуска, так же являются наглядным подтверждением этого довода;

- дополнительным подтверждением узнаваемости печатных изданий лица, подавшего возражение, является Письмо Генерального директора ООО «ИД «Пресс-Курьер» с представленной в нём информацией о тиражах выпускаемых изданий, их периодичности, территории распространения, а также первой даты выпуска каждого из упоминаемых в письме печатного издания (приложение №2);

- соответственно, велика вероятность того, что рядовой потребитель будет воспринимать товары 16 классов МКТУ, в частности, печатные издания, маркированные оспариваемым товарным знаком «Тайны звезд СССР», как продукцию, принадлежащую (услуги, предоставляющие) ООО «ИД «Пресс-Курьер», или как товары/услуги, производимые и предоставляемые с его согласия, что не соответствует действительности (то есть потребитель будет введен в заблуждение в отношении лица, производящего товары/оказывающего услуги);

- основным потребителем на рынке печатной продукции является рядовой читатель и чаще всего приобретение этого товара является спонтанной не планируемой покупкой. Руководствуясь общими впечатлениями (часто нечеткими)

о знаке, виденном ранее (в виде наименования печатного издания), потребитель не имеет возможности непосредственно сравнивать знаки и, как правило, проявляет меньшую осмотрительность, чем при выборе, например, дорогих товаров, что неизбежно приведет к опасности или действительному их смешению на рынке. Угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №857465 недействительным полностью на основании пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Печатные издания (Тайны СССР 3 журнала// Звёзды СССР 2 журнала) и копии титульных листов других печатных изданий с наименованием «Тайны...»;
2. Письмо Генерального директора ООО «ИД «Пресс-Курьер» с представленной в нём информацией о тиражах выпускаемых изданий.

В адрес правообладателя, указанный в Госреестре, 05.07.2022 было направлено уведомление о поступившем возражении и о дате заседания коллегии по его рассмотрению, назначенной на 19.08.2022.

На заседании коллегии 19.08.2021 правообладатель присутствовал, до заседания коллегии, а именно 18.08.2022, направил отзыв по мотивам поступившего 22.06.2022 возражения.

В своем отзыве от 18.08.2022 по мотивам поступившего 22.06.2022 возражения правообладатель отмечал следующее:

- правообладателю принадлежит исключительное право на словесное обозначение «**ТАЙНЫ ЗВЁЗД**», которому в соответствии со свидетельством №354483 (приоритет от 30.03.2007 года) предоставлена правовая охрана в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 09, 16, 41, 42 классов МКТУ;

- кроме того, правообладателю принадлежат исключительные права на товарные знаки «ТАЙНЫ ЗВЁЗД РЕТРО», «Тайны звезд СССР» по свидетельствам №№541354, 857465 с приоритетами от 05.03.2014 и от 18.08.2021;

- таким образом, правообладателю принадлежат три товарных знака, в которых используется словосочетание «ТАЙНЫ ЗВЕЗД»;

- указанные товарные знаки правообладателя используются в наименованиях периодических печатных изданий, широко известных на рынке печатных СМИ (приложения №№3-9);

- на протяжении длительного времени обозначение «ТАЙНЫ ЗВЕЗД» использовалось в хозяйственном обороте на территории Российской Федерации как самим правообладателем, так и связанными с ним лицами (приложения №№10-12);

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №857465 не является сходным до степени с противопоставляемыми товарными знаками по свидетельствам №№709778, 758345, поскольку они различаются по фонетическому и визуальному признакам сходства;

- сравниваемые товарные знаки «ТАЙНЫ ЗВЕЗД СССР», «ТАЙНЫ СССР» и «ЗВЕЗДЫ СССР» имеют общий элемент - аббревиатуру «СССР», которая указывает на определенный временной отрезок (советская эпоха), известный большинству потребителей, в связи с этим указанная аббревиатура носит описательный характер. А в силу своего описательного значения она не может быть признана элементом, выполняющим индивидуализирующую функцию сравниваемых обозначений;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №857465 прочитывается [ТАЙНЫ ЗВЕЗД СССР], в то время противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№709778, 758345 имеют звучание [ТАЙНЫ СССР], [ЗВЁЗДЫ СССР], то есть сравниваемые товарные знаки имеют разное количество слогов, слов, состав гласных и согласных звуков, что определяет их фонетическое различие;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №857465 и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№709778, 758345 различаются по визуальному признаку сходства, так как выполнены разными видами и размерами шрифтов;

- в сравниваемых обозначениях отсутствует подобие заложенных идей, так как оспариваемый товарный знак содержит в себе словосочетание «ТАЙНЫ ЗВЕЗД СССР», которое может восприниматься потребителями как секреты известных личностей СССР, в то время как противопоставленные товарные знаки «ТАЙНЫ СССР» и «ЗВЕЗДЫ СССР» могут вызывать иные ассоциации у потребителей, например, связанные с загадками советского периода или с биографией известных людей той эпохи;

- правообладатель не находит мотивированным довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого обозначения основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, так как в материалах возражения отсутствуют какие-либо документы, которые свидетельствовали бы о широкой известности российским потребителям как самого лица, подавшего возражение – ООО «ИД «Пресс-Курьер», так и соответствующих товаров, которые бы производились данным лицом в значительных объемах в течение достаточно длительного периода времени до даты приоритета оспариваемого товарного знака, и подтверждали бы их восприятие потребителями исключительно в неразрывной ассоциативной связи между собой. К возражению не приложены какие-либо доказательства, которые содержали бы сведения о доказанном факте наличия у потребителей тех или иных определенных устойчивых ассоциативных связей при восприятии оспариваемого товарного знака именно с лицом, подавшим возражение – с ООО «ИД «Пресс-Курьер» (например, не представлен социологический опрос, который показал бы, что потребители путают сравниваемые обозначения при покупке товаров 16 класса МКТУ).

На заседании коллегии от 13.08.2021 лицом, подавшим возражение, была усилена его правовая позиция выпиской из иностранного реестра, в котором указывается дата основания компании CARAT DUCHATELET, Бельгия, её статус, основные виды деятельности (приложение № 8).

К отзыву были приложены следующие материалы:

3. Копии свидетельств о регистрации средства массовой информации «ТАЙНЫ ЗВЁЗД» (журнал);

4. Копии свидетельств о регистрации сетевого средства массовой информации «ТАЙНЫ ЗВЁЗД»;

5. Копии свидетельств о регистрации сетевого средства массовой информации «ТАЙНЫ ЗВЁЗД АСТРО»;

6. Копии свидетельств о регистрации сетевого средства массовой информации «ТАЙНЫ ЗВЁЗД РЕТРО» (журнал);

7. Копия издания «ТАЙНЫ ЗВЁЗД» за период 2007 года по 2018 год. Копия издания «ТАЙНЫ ЗВЁЗД РЕТРО» за период с 2015 года по 2018 год;

8. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации в отношении периодического издания «ТАЙНЫ ЗВЕЗД СССР»;

9. Письмо Генерального директора ООО «ИВАНОВ МОНАМС ПАБЛИШИНГ» о тиражах выпускаемых изданий;

10. Аналитическая справка «Аудитория одного номера издания «ТАЙНЫ ЗВЁЗД» социально демографический профиль за период декабрь 2021 - апрель 2022;

11. Аналитическая справка «Аудитория одного номера издания «ТАЙНЫ ЗВЁЗД РЕТРО» социально демографический профиль за период сентябрь 2021 - февраль 2022;

12. Копии дипломов за период с 2009 год по 2014 год;

13. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ИВАНОВ МОНАМС ПАБЛИШИНГ»;

14. Структура группы компаний.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (18.08.2021) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №857465 правовая база для оценки его охраноспособности 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. № 482 (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.

При установлении способности обозначения ввести потребителя в заблуждение учитываются в том числе сведения о товарных знаках или иных средствах индивидуализации, предоставление правовой охраны которым признано недействительным на том основании, что действия правообладателя, связанные с их регистрацией и использованием, были признаны в установленном законодательством Российской Федерации порядке актом недобросовестной конкуренции или злоупотреблением правом на основании решения федерального антимонопольного органа и его территориальных органов или решения суда.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 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.

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).

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

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №857465 представляет собой словесное обозначение «**Тайны звезд СССР**», выполненное стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 16, 41 классов МКТУ.

В качестве основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку «**Тайны звезд СССР**» по свидетельству №857465 лицом, подавшим возражение, указывается несоответствие произведенной регистрации требованиям пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Лицу, подавшему возражение, принадлежат товарные знаки «**Тайны СССР**», «**Звёзды СССР**» по свидетельствам №№709778, 758345 (с более ранними приоритетами), которые, по его мнению, являются сходными до степени смешения с оспариваемым товарным знаком №857465 и зарегистрированы в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ. Вместе с тем, в возражении от 22.06.2022, лицо, подавшее возражение, указывало, что услуги 41 класса МКТУ оспариваемого обозначения являются сопутствующими товарам 16 класса противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№709778, 758345 и однородны им, так как совпадают по назначению, сфере применения и кругу потребителей.

Таким образом, лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №857465 в отношении товаров и услуг 16, 41 классов МКТУ по основаниям, указанным в пунктах 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.

Противопоставленные товарные знаки «**Тайны СССР**», «**Звёзды СССР**» по свидетельствам №№709778 [1], 758345 [2] представляют собой словесные обозначения, выполненные стандартными шрифтами заглавными и строчными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 16 класса МКТУ.

По мнению лица, подавшего возражение, сходство сравниваемых знаков обусловлено тем, что противопоставленные обозначения фонетически, визуально и семантически полностью входят в состав оспариваемого обозначения, что приводит к ассоциированию сравниваемых обозначений потребителями.

Коллегия отмечает, что противопоставленные товарные знаки [1-2] принадлежат одному лицу (ИД «Пресс-Курьер»), в связи с чем могут быть проанализированы в совокупности своих словесных элементов.

При проведении сопоставительного анализа оспариваемого обозначения и противопоставленных знаков [1-2] было установлено, что они включают в свой состав словесные элементы «Тайны звезд СССР»/«Тайны СССР»/«Звёзды СССР», при этом противопоставленные товарные знаки фонетически полностью входят в состав оспариваемого обозначения, что приводит к выводу о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

Визуально оспариваемое сходно с противопоставленными знаками [1-2], так как и само оспариваемое обозначение, и указанные противопоставленные знаки выполнены буквами русского алфавита.

Вместе с тем, оспариваемое обозначение включает в свой состав все словесные элементы противопоставленных товарных знаков, как бы объединяя их,

что приводит к выводу о том, что в сравниваемых обозначениях заложены подобные значения и идеи (загадки и секреты известных личностей советской эпохи), что свидетельствует и о семантическом сходстве сравниваемых обозначений.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ однородности товаров и услуг 16, 41 МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №857465, и товаров 16 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-2], показал следующее.

Товары 16 класса МКТУ «газеты; журналы [издания периодические]; издания периодические; издания печатные; изображения графические; продукция печатная» оспариваемого товарного знака являются однородными товарам 16 класса МКТУ «брошюры; буклеты; бюллетени информационные; газеты; журналы; издания печатные; картинки; конверты; периодика; продукция печатная» противопоставленных товарных знаков [1-2], поскольку сравниваемые товары относятся к продукции полиграфической, имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Услуги 41 класса МКТУ «издание книг; макетирование публикаций, за исключением рекламных; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; редактирование текстов; служба новостей» оспариваемого товарного знака являются сопутствующими товарам 16 класса МКТУ «брошюры; буклеты; бюллетени информационные; газеты; журналы; издания печатные; картинки; конверты; периодика; продукция печатная» противопоставленных товарных знаков [1-2] и однородны им, так как сравниваемые товары и услуги совпадают по назначению (обеспечение потребителей различной полиграфической продукцией), кругу потребителей (люди различных возрастов, кто

умеет читать), условиям реализации (полиграфическая продукция может продаваться в различных магазинах, музеях, а также посредством продаж в сети Интернет).

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №857465 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать убедительным.

Что касается доводов возражения о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, то необходимо отметить следующее.

Наличие сходства между сравниваемыми знаками само по себе не является достаточным основанием для вывода о возможности введения потребителя в заблуждение.

Согласно сложившейся правовой позиции суда способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре/услуге и изготовителе/лица, оказывающего услуги.

Сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара/лица, оказывающего услуги.

С учетом изложенного для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих: 1) введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем; 2) возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром и его предшествующим производителем.

Коллегия обращает внимание, что лицом, подавшим возражение, не были представлены документы, которые бы приводили к выводу о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №857465 у

потребителя имелись стойкие ассоциации между этим товарным знаком и товарными знаками ООО «ИД «Пресс-Курьер», как происходящими из одного источника. Следовательно, довод возражения о способности оспариваемого товарного знака вызывать у потребителя не соответствующие действительности представления и вводить его в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги по смыслу требований, изложенных в пункте 3 (1) статьи 1483 Кодекса, не является убедительным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.06.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №857465 недействительным полностью.