

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 21.06.2017 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Дорониной О.А., Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015710994, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**#SEKTA FOOD**» по заявке №2015710994 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 15.04.2015 на имя заявителя в отношении услуг 35, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 31.01.2017 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, являющееся неотъемлемой частью решения Роспатента, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Согласно доводам, изложенным в заключении по результатам экспертизы, словесный элемент «FOOD» (пища, еда, см. Англо-русский словарь В.К. Мюллера, Санкт-Петербург, «Академический проект», 1996, стр. 305), указывающий на

назначение услуг, для части услуг 35, 41, 44 классов и всех 38, 39, 42, 43, 45 классов МКТУ является неохраняемым.

Для остальных услуг 35 класса МКТУ (таких как «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения» и др.), части услуг 41 класса МКТУ (таких как «аренда спортивных площадок; клубы здоровья (оздоровительные и фитнес- тренировки); прокат спортивного оборудования; услуги репетиторов, инструкторов; услуги спортивных лагерей» и др.) и части услуг 44 класса МКТУ (таких как «массаж») заявленное обозначение, включающее словесный элемент «FOOD», способно ввести потребителя в заблуждение относительно оказываемых услуг и их назначения.

Включенный в состав заявленного обозначения символ «#», не обладающий различительной способностью, является неохраняемым элементом.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака в целом противоречит общественным интересам и нормам морали в силу наличия в его составе словесного элемента «SEKTA», представляющего собой транслитерацию буквами латинского алфавита слова «СЕКТА» (Секта - религиозное течение (община), отделившееся от какого-либо вероучения и ему противоречащее, а также группа лиц, замкнувшихся в своих мелких, узких интересах (неодобр.), см. Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой, М.: «АЗЪ», 1996, стр. 698; Интернет-энциклопедии <http://ru.wikipedia.org>; <http://lukmore.to>), в силу сложившихся в обществе представлений несет безусловно негативную смысловую нагрузку, и, соответственно, его употребление не рекомендуется, поскольку может оскорбить чувства верующих.

В поступившем возражении заявитель выразил свои доводы относительно возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которые сводятся к следующему:

- заявитель не возражает против указания словесного элемента «FOOD» в качестве неохраняемого, а также исключения из перечня заявленных услуг тех услуг, которые были приведены в экспертном заключении и в отношении которых заявленное

обозначение со словесным элементом «FOOD» способно ввести потребителя в заблуждение;

- заявленное обозначение не содержит в своем составе ни слов, ни изображений, противоречащих общественным интересам и нормам морали;

- относительно смыслового значения слова «SEKTA» в решении была неправомерно приведена ссылка на словарь русского языка, в то время как это слово выполнено буквами латинского алфавита, а также односторонняя трактовка данного термина как негативного с точки зрения религии, также вызывает обоснованное сомнение цитируемая экспертизой сведения из таких Интернет-источников, как Wikipedia и Lurkmore;

- экспертизой необоснованно не были приняты во внимание методические подходы, приведенные в пункте 4 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Роспатента от 23.03.2001 №39 (далее – Рекомендации по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений), а именно, фактор восприятия спорного обозначения потребителем;

- заявленное обозначение представляет собой название одного из направлений большого реализуемого с 2011 года проекта в сфере здорового образа жизни, основателем и организатором которого является сам заявитель – Доронина О.А. (псевдоним – Ольга Маркес);

- обозначение «#SEKTA» в силу его длительного использования заявителем для индивидуализации услуг до даты приоритета заявленного обозначения стал хорошо известен потребителю и ассоциируется с сообществом единомышленников, заинтересованных в здоровом образе жизни;

- приведенная в материалах возражения информация в полной мере свидетельствует о том, что значительная часть общества не воспринимает словесный элемент «SEKTA» как в составе заявленного обозначения «#SEKTA FOOD», так и в составе с другими словесными элементами, как обозначение, способное оскорбить религиозные чувства верующих (затронуть нравственные интересы определенной группы лиц), и, как следствие, противоречащее общественным интересам и принципам морали;

- заявителем одновременно с рассматриваемым обозначением были поданы на государственную регистрацию обозначения «#SEKTA FITNESS», впоследствии зарегистрированный в качестве товарного знака по свидетельству №615951 в отношении услуг 35, 38, 39, 41, 42, 43, 44 классов МКТУ с указанием в качестве неохраняемого элемента слова «FITNESS», а также было принято решение о государственной регистрации товарного знака «#SEKTA CAFE» по заявке №2015710986 в отношении услуг 35, 38, 39, 41, 42, 43, 44 классов МКТУ с указанием в качестве неохраняемого элемента слова «CAFE», что косвенно подтверждает ошибочность решения по рассматриваемой заявке №2015710994.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2015710994 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

Изложенные в материалах возражения доводы, по мнению заявителя, подтверждаются следующими документами (копиями):

- Распечатка информации из Википедии (Wikipedia) о понятии «секта» [1];
- Распечатка информации о правилах создания и редактирования статей Википедии [2];
- Распечатка информации из Луркоморья о понятии «секта» [3];
- Распечатка информации о правилах создания и редактирования статей в Луркоморье [4];
- Договор №1 от 10.12.2014 на разработку фирменного стиля «#SEKTA» [5];
- Договор №1 от 06.05.2015 и договор №05/15-1 на выполнение работ по созданию и размещению в сети Интернет приложения для портативных мобильных устройств на базе ОС Android и на базе iOS «#SEKTA» [6];
- Договора №123 от 24.04.2015 на рекламно-информационные услуги и варианты рекламных плакатов [7];
- Наружная реклама, 2014 – 2016 гг. [8];
- Договор №2876 от 18.06.2015, №22/03/16-1 от 29.03.2016 на организацию и проведение спортивных сборов, копия договора купли-продажи курортных путевок, фото мероприятий и участников мероприятий [9];

- Лицензионный договор №111-ВРЕМ-15 от 15.04.2015 на книги Дорониной О.А. [10];

- Брошюры школы идеального тела «#SEKTA» [11];

- Информация в аккаунтах социальных сетей: Instagram, VKontakte, Facebook [12];

- Публикации в СМИ (печатные издания) о школе «#SEKTA» [13];

- Публикации в Интернет СМИ о школе «#SEKTA» [14];

- Отзывы о школе «#SEKTA» [15];

- Благодарственные письма [16];

- Информация об участии в Московском урбанистическом форуме – 2015 (дата проведения – 17.10.2015), включая ссылки на публикации и фото участников мероприятия [17];

- Приглашение Главы Екатеринбурга - Председателя Екатеринбургской городской Думы команде «Школа идеального тела «#SEKTA» на участие в спортивном празднике [18];

- Варианты сертификатов на обучение в Школе идеального тела [19];

- Фото [20].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (15.04.2015) поступления заявки №2015710994 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью, или состоящих только из элементов, представляющих собой общепринятые символы, характеризующие товары, в том

числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

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

Подпунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса регламентировано, что положения пункта 1 не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, в соответствии с пунктом 2.3.1 Правил могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетание букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетание, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

В соответствии с пунктом 2.3.2.2 Правил к общепринятым символам относятся, как правило, обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся товары, содержащиеся в перечне товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условные обозначения, применяемые в науке и технике.

Согласно подпункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указание материала или состава сырья; указание веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий; которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

- 1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;
- 2) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к обозначениям, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 2.5.2 Правил к обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали, относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка, и т.п.

Заявленное обозначение «**#SEKTA FOOD**» по заявке №2015710994 является словесным, выполнено шрифтом, приближенным к стандартному, буквами латинского алфавита. Заявка на регистрацию товарного знака подана в отношении услуг 35, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ.

Как справедливо было указано в заключении экспертизы, словесный элемент «FOOD» в силу своего смыслового значения (пища, еда, см. Англо-русский словарь В.К. Мюллера, Санкт-Петербург, «Академический проект», 1996, стр. 305), относится к обозначениям, характеризующим услуги, поскольку указывает на их назначение. В силу этого для части услуг 35, 41, 44 классов и всех 38, 39, 42, 43, 45 классов МКТУ данный словесный элемент является неохраняемым согласно требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, с чем заявитель не спорит.

Заявителем также не оспаривается довод экспертизы, что в отношении услуг 35 класса МКТУ (таких как «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения»), части услуг 41 класса МКТУ (таких как «аренда спортивных площадок; клубы здоровья (оздоровительные и фитнес- тренировки); прокат спортивного оборудования; услуги репетиторов, инструкторов; услуги спортивных лагерей») и части услуг 44 класса МКТУ (таких как «массаж») заявленное обозначение, включающее словесный элемент «FOOD», способно ввести потребителя в заблуждение относительно оказываемых услуг и их назначения на основании требований пункта 3 статьи 1483 Кодекса. От приведенных в заключении экспертизы услуг заявитель отказывается.

В свою очередь относительно входящего в состав заявленного обозначения словесного элемента «SEKTA» следует указать следующее.

Словесный элемент «SEKTA» воспринимается в качестве транслитерации буквами латинского алфавита слова «СЕКТА», имеющего определенное смысловое значение.

Коллегия приняла к сведению доводы заявителя о сомнительности приведенных в заключении экспертизы источников информации, таких как он-лайн энциклопедии Википедия и Lurkmore, в силу возможности их свободного редактирования любыми лицами. Вместе с тем, следует отметить, что приведенная в он-лайн энциклопедии Википедия статья «Секта» [1] содержит выдержки из различных толковых словарей русского языка, научных статей, публикаций в средствах массовой информации, в которых присутствуют как определения слова «секта», так и сведения об употреблении этого слова в русском языке. При этом из этих материалов усматривается, что негативный характер слово «секта» приобретает в религиозном контексте, когда речь заходит о тоталитарных сектах и деструктивных культах.

Как следует из указанного в экспертном заключении Толкового словаря русского языка под редакцией С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой означает религиозную группу, общину, отделившуюся от какого-нибудь вероучения и ему

противоречащее, а также группу лиц, замкнувшуюся в своих мелких, узких интересах.

При этом из вышеуказанных словарно-справочных материалов напрямую не следует, что слово «секта», и, соответственно, его транслитерация буквами латинского алфавита, относится к категории слов, имеющих негативную семантику, поскольку само по себе не оно является словом, оскорбляющим человеческое достоинство или чувства верующих.

В этой связи следует также отметить, что согласно пункту 4 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, для осуществления правильной оценки «скандальных» обозначений учитываются факторы восприятия их потребителем.

Так, если на регистрацию заявлено «скандальное» обозначение, которое обладает различительной способностью и не является ложным или способным ввести в заблуждение, то обозначению может быть предоставлена правовая охрана только в том случае, если заявитель представит убедительное подтверждение того, что значительная часть общества не воспринимает заявленное обозначение как противоречащее общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В материалах рассматриваемой заявки и в поступившем возражении представлены сведения об использовании заявителем обозначения «#SEKTA» для индивидуализации оказываемых услуг до даты приоритета заявленного обозначения.

Обозначение «#SEKTA» представляет собой название одного из направлений большого реализуемого проекта в сфере здорового образа жизни. Основателем и его организатором в 2011 году стал заявитель - Индивидуальный предприниматель Ольга Андреевна Доронина (псевдоним - Ольга Маркес), что подтверждается общедоступными сведениями как из сети Интернет (см. статью в Википедии), так и информацией из представленных средств массовой информации [13], [14].

Начавшись как сообщество единомышленников, заинтересованных в здоровом образе жизни, Интернет-проект «#SEKTA» был преобразован в систему дистанционного обучения желающих вести здоровый образ жизни и сбросить лишний вес. В марте 2013 года были проведены первые занятия клуба в Санкт-

Петербурге, открылся филиал в Москве, и Екатеринбурге. Тогда же свое обучение начали первые группы online-курса. В 2015 году существовало уже 14 филиалов Школы идеального тела «#SEKTA» в других городах и имелась возможность дистанционной системы занятий, с 2013 года ежегодно организуется летний лагерь здорового образа жизни «#SEKTA CAMP». Школа «#SEKTA» предлагает программы, включающие методику изменения пищевых привычек, уникальные тренировочные планы, работу с психологией пищевого поведения. Разработанная Школой система нацелена на получение долгосрочного результата, адаптируется под запросы ученика и постоянно дорабатывается, опираясь на актуальные научные исследования.

С 2014 года появляются специализированные направления и проекты школы, при этом ежемесячный оборот компании по данным Forbs составил около 8 млн. рублей (см. <http://www.forbes.ru>).

В настоящее время деятельность Школы «#SEKTA» включает, в частности, такие направления как «#SEKTA ONLINE» (эффективные интенсивные тренировки в сочетании с базовыми заданиями по питанию), «SEKTA MAMA» (занятия для беременных, восстановление после родов), «#SEKTA MEN» (занятия для мужчин), «#SEKTA FOOD» (проект по здоровому питанию и доставке еды (работает в Москве), «#SEKTA CAFE» (кафе здоровой еды в Сокольниках), «#SEKTA CAMP» (традиционный лагерь, посвященный здоровому образу жизни), «#SEKTA PSYCHOLOGY» (направление программ психологической поддержки) и др. [12].

Заявителем проводится активное продвижение услуг под обозначением «#SEKTA», разрабатываются рекламные материалы, видеоролики, программы для мобильных устройств [5], [7], [8].

В 2015 году издательством «АСТ» была выпущена первая книга Ольги Маркес «Школа идеального тела. История не про тело», а в 2016 году вторая — «#SEKTA. Путь к идеальному телу. Истории до и после» [10].

Услуги под обозначением «#SEKTA» оказываются юридическими лицами, имеющими с заявителем организационно-хозяйственные связи (например, ООО

«Школа здорового тела СПб», генеральным директором которого является О.А. Доронина) [9].

Для участников проекта «#SEKTA» в 2015 году на базе ОС Android и iOS разработано приложение для портативных мобильных устройств [6], работает официальный сайт www.sectaschool.ru, имеются официальные страницы в социальных сетях [12].

Школа активно участвует в городских мероприятиях, фестивалях и социальных благотворительных проектах [17], [18].

Таким образом, материалы дела свидетельствуют о том, что словесный элемент «#SEKTA» в силу его длительного использования до даты подачи заявки был известен и ассоциировался с сообществом единомышленников, заинтересованных в здоровом образе жизни. Дополнительным подтверждением этого факта является: наличие официальных страниц «#SEKTA» в социальных сетях, таких как Instagram, Facebook, VKontakte, которые осуществляют блокировку страниц, в частности, в случае отклонения их содержимого от общепринятых общественных норм по запросу пользователей и уполномоченных органов власти; согласованное размещение рекламы заявителя с обозначением «#SEKTA» на улицах в местах большого скопления людей [8]; положительные отзывы о деятельности заявителя под обозначением «#SEKTA» в различных средствах массовой информации [13], [14] и оценка деятельности команды «Школа идеального тела «#SEKTA» государственными чиновниками [18], благодарности потребителей [15], [16].

Кроме того, при анализе заявленного обозначения следует принять во внимание, что заявителю уже принадлежит исключительное право на такие



товарные знаки как «» по свидетельствам №584075 (зарегистрирован в целом для товаров и услуг 09, 16, 41, 44 классов МКТУ) и «**#SEKTA FITNESS**» по свидетельству №615951 (зарегистрирован в отношении услуг 35, 38, 39, 41, 42, 43 классов МКТУ) с указанием в качестве неохраняемого элемента слова «FITNESS») [33], а также Роспатентом было принято решение о государственной регистрации

товарного знака «**#SEKTA CAFE**» по заявке №2015710986 для услуг 35, 38, 39, 41, 42, 43 классов МКТУ с исключением из охраны словесного элемента «CAFE».

Резюмируя изложенное, можно сделать вывод о том, что обозначение «**#SEKTA**» в целом, во-первых, приобрело различительную способность в качестве средства индивидуализации товаров заявителя, а, во-вторых, слово «**SEKTA**» не ассоциируется в сознании потребителя с обозначениями, способными затронуть нравственные интересы определенной группы лиц, и, как следствие, противоречащее общественным интересам и принципам морали. Следовательно, оснований для отнесения заявленного обозначения к категории обозначений, не соответствующих требованиям абзаца 1 пункта 1 и подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, в данном случае не имеется.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.06.2017, отменить решение Роспатента от 31.01.2017 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2015710994.