

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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 возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.09.2014, поданное Командитным товариществом «ООО «Бауэр СНГ» и компания», Москва (далее — КТ «ООО «Бауэр СНГ» и компания», лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №512882, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 12.05.2014 за №512882 по заявке №2013708160 с приоритетом от 14.03.2013 на имя ООО «ИД «Пресс-Курьер», Санкт-Петербург (далее - правообладатель) для товаров 16 класса МКТУ. Регистрация данного товарного знака действует до 14.03.2023.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «Тайны и загадки», выполненное буквами русского алфавита.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.09.2014 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №512882 предоставлена в нарушение требований, установленных подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- КТ «ООО «Бауэр СНГ» и компания» является учредителем и издателем журнала «Ступени. Тайны и загадки» (Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС77-49700 от 05 мая 2012);

- первый номер журнала «Ступени. Тайны и загадки» вышел 25.04.2012 года;

- таким образом, на дату 14.03.2013 подачи ООО «ИД «Пресс-Курьер» заявки №2013708160 журнал «Ступени. Тайны и загадки» издавался уже около года;

- тираж журнала на август 2014 года составляет 150000 экземпляров;

- журнал «Ступени. Тайны и загадки» распространяется на всей территории Российской Федерации и охватывает значительную аудиторию на рынке печатных СМИ;

- об известности журнала и его принадлежности лицу, подавшему возражение, свидетельствует Интернет сайт журнала: <http://www.oracle-today.ru/editions/secrets/>;

- была проведена обширная рекламная кампания, направленная на информирование потребителей о выходе в свет нового периодического печатного издания;

- из вышеизложенного следует, что на дату 14.03.2013, являющуюся датой приоритета оспариваемого товарного знака, обозначение «Тайны и загадки» уже было широко известно среди потребителей на территории Российской Федерации в качестве наименования журнала, издаваемого КТ «ООО «Бауэр СНГ» и компания»;

- таким образом, предоставление правовой охраны товарному знаку «Тайны и загадки» по свидетельству №512882 на имя ООО «ИД «Пресс-Курьер» вводит потребителя в заблуждение относительно изготовителя и свойств товара (издателя журнала и его содержания);

- потребительские свойства товаров, относящихся к средствам массовой информации, обусловлены, в первую очередь, их содержанием;

- журналы, посвященные теме истории, науки и эзотерики, содержат значительное число сведений, исторических событий и фактов;

- приобретая такой журнал и оценивая его содержание, потребитель с течением времени начинает относиться к данному источнику информации с определенной степенью доверия;

- предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку создает ситуацию, при которой исключительное право на товарный знак «Тайны и загадки» в качестве наименования журнала предоставлено лицу, не имеющему никакого отношения к фактическому издателю журнала;

- следовательно, потребитель продукции, маркированной товарным знаком «Тайны и загадки», будет воспринимать содержащиеся в ней сведения как полученные из источника, к которому он относится с доверием;

- в действительности же, данные сведения будут исходить из совершенно иного источника, что потенциально способно повлечь неблагоприятные последствия для знаний потребителя;

- эти обстоятельства свидетельствуют о противоречии оспариваемой регистрации интересам неограниченного круга лиц, то есть общественным интересам;

- также предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №512882 противоречит статье 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, согласно которой актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах;

- являясь профессиональным участником издательского рынка, ООО «ИД «Пресс-Курьер» было осведомлено о том, что КТ «ООО «Бауэр СНГ» и компания» уже издает журнал с использованием словосочетания «Тайны и загадки»;

- наименование журнала лица, подавшего возражение, «Ступени. Тайны и загадки» состоит из двух частей: «Ступени» и «Тайны и загадки»;

- при этом наименование указано на обложке журнала в полном объеме, но разным размером шрифта, что связано с коммерческим ходом при выпуске указанного издания;

- правообладатель использует наименование «Тайны и загадки» идентично тому, как использовано данное наименование на издании КТ «ООО «Бауэр СНГ» и компания».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №512882 недействительной полностью.

К возражению приложены следующие документы:

- копия свидетельства на товарный знак №512882 [1];
- копия свидетельства о регистрации СМИ ПИ № ФС77-49700 от 05 мая 2012 [2];
- распечатка с сайта Bauermedia.ru [3];
- распечатка с интернет ресурса [www.oracle-today.ru](http://www.oracle-today.ru) [4];
- распечатка с интернет ресурса [www.yandex.ru](http://www.yandex.ru) [5];
- справка о маркетинговых расходах [6];
- журнал «Тайны и загадки» [7];
- копии различных номеров журнала «Ступени. Тайны и загадки» [8];
- копии товарных накладных [9].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №512882, ознакомившись в установленном порядке с возражением, представил отзыв, в котором изложил следующее мнение:

- правообладатель оспариваемого товарного знака является обладателем исключительных прав на серию товарных знаков, объединенных одним словесным элементом «Тайны...», зарегистрированных для товаров 16 класса МКТУ: свидетельство №420040 на комбинированный товарный знак «Тайны века»,

приоритет от 22.10.2009; свидетельство №487556 на комбинированный товарный знак «ЗАГАДКИ И ТАЙНЫ», приоритет от 03.11.2011; свидетельство №491558 на товарный знак «Тайны 21 века», приоритет от 21.06.2012; свидетельство №509840 на товарный знак «Тайны судьбы», приоритет от 14.02.2013; свидетельство №514000 на комбинированный товарный знак «Тайны XX века», приоритет от 14.03.2013; свидетельство №512882 на товарный знак «Тайны и загадки», приоритет от 14.03.2013; свидетельство №509843 на товарный знак «Все тайны мира в одной газете», приоритет от 28.02.2013;

- начав свою деятельность ещё в 1993 году, правообладатель в настоящее время выпускает более 30 наименований газет и журналов различной тематики;

- издания ИД «Пресс-Курьер» распространяются по всей территории Российской Федерации и во многих странах СНГ, а также в Латвии и Германии;

- практически каждому из вышеприведенных товарных знаков соответствует зарегистрированное в Роскомнадзоре в установленном законом порядке на имя правообладателя оспариваемого товарного средство массовой информации: свидетельство ПИ №77-14446 от 20.01.2003 название «Тайны XX века»; свидетельство ПИ №ФС77-39781 от 07.05.2010 название «Тайны XX века. Золотая серия»; свидетельство ПИ №ФС77-46038 от 05.08.2011 название «Загадки истории»; свидетельство ПИ №ФС77-47320 от 18.11.2011 название «Тайны и загадки истории»; свидетельство ПИ №ФС77-47654 от 07.12.2011 название «Загадки и тайны»; свидетельство ПИ №ФС77-50018 от 29.05.2012 название «Тайны XX века. Невыдуманные истории»; свидетельство ПИ №ФС77-50238 от 14.06.2012 название «Тайны века»; свидетельство ПИ №ФС77-50240 от 14.06.2012 название «Тайны и загадки»;

- лицо, подавшее возражение, также как и правообладатель, являясь участником издательского рынка, объективно располагало информацией (находящейся в открытом доступе) как о регистрации на имя ООО «ИД «Пресс-Курьер» названия средств массовой информации «Тайны и загадки истории», «загадки и тайны», так и действия правовой охраны словесного товарного знака «Загадки и тайны»;

- тем не менее, им было принято решение о выпуске своего печатного издания с названием, сходным до степени смешения с ранее зарегистрированными средствами индивидуализации на имя иного хозяйствующего субъекта (конкурента);

- оспариваемый словесный товарный знак сам по себе не содержит ложных или способных ввести в заблуждение сведений, поскольку словесные элементы «Тайны», «загадки», входящие в его состав, носят фантазийный характер в отношении характеристик/сущности товаров, указанных в перечне оспариваемой регистрации, то есть он не содержит сведений о товаре или об изготовителе товара (лице, предоставляющем услуги), которые бы не соответствовали действительности;

- анализ представленных документов объективно не позволяет сделать вывод о том, что оспариваемый словесный товарный знак «Тайны и загадки» ассоциируется с обозначением «Ступени. Тайны и загадки», зарегистрированным 05.05.2012 Роскомнадзором на имя лица, подавшего возражение, в качестве названия журнала, как периодического печатного издания;

- периодическое печатное издание - газета, обложка которого помимо других словесных элементов содержит словосочетание «ТАЙНЫ И ЗАГАДКИ» имеет название «СТУПЕНИ Оракула»;

- словосочетание «ТАЙНЫ И ЗАГАДКИ», вынесенное на титульный лист, объективно воспринимается лишь как тематическая направленность конкретного печатного издания - газеты «Ступени оракула»;

- другие титульные листы печатного периодического издания лица, подавшего возражение, имеют изменения, а именно, словосочетание «ТАЙНЫ И ЗАГАДКИ» выполнено крупными буквами в две строки и доминирует в названии журнала, поскольку слово «ступени» выполнено существенно меньшим размером шрифтовых элементов и размещено под доминирующим словосочетанием;

- на дату выпуска печатного издания за №6 с измененным наименованием на имя ООО «ИД «Пресс-курьер» Роскомнадзором 14 июня 2012 года уже было зарегистрировано СМИ - периодическое печатное издание - газета, имеющее

название - «Тайны и загадки», а еще ранее - СМИ «Тайны и загадки истории» и СМИ «Загадки и тайны»;

- т.е. лицо, подавшее возражение, использовало в качестве наименования своего товара обозначение, приоритетное право на которое уполномоченным органом было зарегистрировано на иное лицо;

- можно ли говорить о широком распространении журнала «Ступени. Тайны и загадки» и приобретении известности у потребителей на территории Российской Федерации этого обозначения (причем вместе со словом «Ступени...»), как наименования печатного издания лица, подавшего возражение, основываясь на представлении товарных накладных, иллюстрирующих исполнение договорных обязательств между поставщиком и грузополучателем товара, находящимся в г. Москве;

- «справка о маркетинговых расходах в отношении СМИ «Ступени. Тайны и загадки», не имеет выходных данных (номер, число), не имеет указания адресата (кому), выполнен не на фирменном бланке компании, вполне вероятно, что и подписан не должностным лицом, что позволяет квалифицировать изложенную в нем информацию, как декларацию, не подтвержденную ни одним другим последующим документом;

- более того, сведения, нашедшие свое отражение в этом документе, не подлежат анализу, поскольку выходят за дату приоритета (14.03.2013г.) оспариваемого знака «Тайны и загадки»;

- что касается маркетинговых расходов за 2012 год, то вряд ли их можно признать высокими;

- дата результатов поиска (2014 г.) в поисковой системе Yandex в Интернете выходит за дату приоритета оспариваемого товарного знака 14.03.2013г., в связи с чем, эти источники информации не могут быть приобщены к делу;

- под термином «общественный интерес» подразумевается публичный порядок, то есть к обозначениям, противоречащим общественным интересам, относятся обозначения, представляющие или включающие слова, выражения, изображения или их комбинации, которые как сами по себе, так и в случае их

использования в качестве товарных знаков противоречат правовым основам общественного порядка;

- можно с уверенностью говорить, что оспариваемый товарный знак «Тайны и загадки» не относится к приведенной выше категории обозначений, в связи с чем довод лица, подавшего возражение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №512882 произведена в нарушение подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса является ошибочным.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №512882.

Отзыв правообладателя сопровождается следующими документами:

- распечатка сведений о зарегистрированных на имя ООО «ИД «Пресс-Курьер» товарных знаках из базы данных открытые реестры сайта ФИПС [10];

- копии свидетельств о регистрации средств массовой информации на имя ООО «ИД «Пресс-Курьер» [11];

- копии титульных листов периодических печатных изданий ООО «ИД «Пресс-Курьер» «ТАЙНЫ И ЗАГАДКИ», «ЗАГАДКИ И ТАЙНЫ», «ЗАГАДКИ ИСТОРИИ», «НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ, ТАЙНЫ XX века» [12].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы возражения необоснованными.

С учетом даты (14.03.2013) приоритета товарного знака по свидетельству №512882 правовая база для оценки его охраноспособности 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, № 4322 (далее – Правила).

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.



В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

В соответствии с подпунктом 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 2.5.1 Правил 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.

Согласно подпункту 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.

В соответствии с пунктом 2.5.2 Правил к таким обозначениям 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.

Оспариваемый товарный знак с приоритетом от 14.03.2013 по свидетельству №512882 представляет собой словесное обозначение «Тайны и загадки», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Правовая охрана данному товарному знаку предоставлена в отношении товаров 16 класса МКТУ «брошюры; буклеты; бюллетени информационные; газеты; журналы; издания печатные; картинки; конверты; периодика; продукция печатная» на имя ООО «ИД «Пресс-Курьер».

Возражение, поступившее 04.09.2014, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №512882 в отношении товаров 16 класса МКТУ подано КТ «ООО «Бауэр СНГ» и компания».

Исходя из материалов, представленных лицом, подавшим возражение [2-9], усматривается, что КТ «ООО «Бауэр СНГ» и компания» является учредителем и издателем журнала «Ступени. Тайны и загадки», а также на его имя 05.05.2012 получено Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ФС77-49700 с названием «Ступени. Тайны и загадки».

В связи с тем, что фактическая деятельность лица, подавшего возражение, связана с изготовлением товаров, однородных товарам 16 класса МКТУ, указанным в перечне товарного знака по свидетельству №512882 (товары относятся к общему роду (печатные издания), имеют одинаковое назначение, условия реализации и круг потребителей), и название журнала «Ступени. Тайны и загадки», издаваемого КТ «ООО «Бауэр СНГ» и компания», включает тождественное оспариваемому товарному знаку обозначение, оно признано заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №512882.

Возражение основывается на несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, которым установлено ограничение в регистрации в качестве товарных знаков обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя и свойств товара.

Доводы возражения сводятся к тому, что регистрация товарного знака «Тайны и загадки» по свидетельству №512882 на имя ООО «ИД «Пресс-Курьер» способна ввести потребителя в заблуждение относительно издателя журнала и его

содержания в связи с тем, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака КТ «ООО «Бауэр СНГ» и компания» выпускало журнал «Ступени. Тайны и загадки».

Из представленных к возражению документов [2-9] усматривается, что КТ «ООО «Бауэр СНГ» и компания» на протяжении 11 месяцев до даты приоритета товарного знака (начиная с апреля 2012 года) ежемесячно тиражом 150 000 экземпляров выпускало печатное издание, в названии которого присутствовало обозначение «Тайны и загадки».

Согласно справке [6] в течение 2012 года в отношении журнала «Ступени. Тайны и загадки» на маркетинговые расходы было затрачено 199 538 рублей, однако из материалов возражения не усматривается о каких именно маркетинговых мероприятиях идет речь.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, не представило документов, иллюстрирующих территорию реализации журнала «Ступени. Тайны и загадки». Копии товарных накладных [9] свидетельствуют о том, что единственным грузополучателем журнала было ООО «ТопДистрибьюшн Сервисез» из г.Москвы.

Таким образом, сам по себе факт выпуска лицом, подавшим возражение, одиннадцати номеров журнала «Ступени. Тайны и загадки» не позволяет оценить степень информированности потребителей (читателей) о журнале и его издателе - КТ «ООО «Бауэр СНГ» и компания», а документально подтвержденных сведений о введении потребителей в заблуждение не представлено.

Анализ представленных правообладателем документов [10-12] показал, что ООО «ИД «Пресс-Курьер» также занимается издательской деятельностью и выпускает различные периодические печатные издания (журналы «Загадки истории», «Невыдуманные истории», «Тайны XX века», «Тайны и загадки», «Загадки и тайны» и пр.). Непосредственно журнал «Тайны и загадки» правообладатель оспариваемого товарного знака стал выпускать с августа 2014 года.

Вместе с тем, в рассматриваемом споре необходимо учитывать, что помимо оспариваемого товарного знака «Тайны и загадки» по свидетельству №512882 ООО «ИД «Пресс-Курьер» принадлежит фонетически и семантически тождественный товарный знак «ЗАГАДКИ И ТАЙНЫ» по свидетельству №487556 с приоритетом от 03.11.2011, зарегистрированный в отношении аналогичных товаров 16 класса МКТУ.

Таким образом, исключительное право на товарный знак «ЗАГАДКИ И ТАЙНЫ» по свидетельству №487556, обладающий высокой степенью сходства с оспариваемым товарным знаком, возникло значительно раньше начала выпуска лицом, подавшим возражение, журнала «Ступени. Тайны и загадки».

Оценив в целом все обстоятельства спора, у коллегии отсутствуют основания для вывода о том, что регистрация товарного знака «Тайны и загадки» по свидетельству №512882 на имя ООО «ИД «Пресс-Курьер» была произведена в нарушение требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В отношении довода возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №512882 требованиям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как противоречащего общественным интересам, коллегия отмечает следующее.

В этой связи лицо, подавшее возражение, ссылается на то, что у потребителей журнала «Ступени. Тайны и загадки», изготовленного КТ «ООО «Бауэр СНГ» и компания», сложилось определенное представление о содержании журнала и его качестве, тогда как исключительное право на товарный знак «Тайны и загадки» предоставлено иному лицу, что влечет неблагоприятные последствия для знаний потребителей.

Однако к данной ситуации применимы требования подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку речь идет о введении потребителя в заблуждение относительно самого товара и его изготовителя. В свою очередь, положения статьи 6.quinquies В 3) Парижской конвенции по охране промышленной собственности

гласят, что знак не может рассматриваться как противоречащий публичному порядку по той единственной причине, что он не соответствует какому-либо положению законодательства о знаках, за исключением случая, когда само это положение касается публичного порядка.

Таким образом, коллегия не может признать соответствующий довод, приведенный в возражении, убедительным, поскольку лицо, подавшее возражение, усматривает противоречие публичному порядку в силу несоответствия знака требованиям законодательства о товарных знаках.

Рассмотрение доводов возражения о том, что действия ООО «ИД «Пресс-Курьер» по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак по свидетельству №512882 являются актом недобросовестной конкуренции, не входит в компетенцию коллегии.

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

**отказать в удовлетворении возражения от 04.09.2014, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №512882.**