

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

Коллегия 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, рассмотрела поступившее 06.11.2018 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ИД «Пресс-Курьер», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017710180, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2017710180 с приоритетом от 21.03.2017 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «Тайны СССР».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) было принято решение от 13.07.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное его несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение противоречит общественным интересам и способно ввести потребителя в заблуждение относительно качества товаров, так как в его состав входит аббревиатура «СССР», образованная от названия бывшего государства, правопреемником которого является Российская Федерация. Также в заключении указано, что заявленное обозначение «Тайны СССР» сходно до степени смешения с зарегистрированным на имя другого лица словесным товарным знаком «Мистика

СССР» по свидетельству №572258[1] в отношении однородных товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ.

В Роспатент поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с указанным решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- 1) на регистрацию в качестве товарного знака заявлено обозначение, представляющее собой словосочетание «Тайны СССР» (но не саму аббревиатуру - СССР), имеющее смысловое значение исходя из семантики составляющих его взаимосвязанных лексических единиц - слова «Тайны» и аббревиатуры «СССР»: «Нечто скрываемое от других, известное не всем, секрет (СССР)// Сведения, знания, приемы (СССР), не известные непосвященным (см. Толковый словарь русского языка в ред. СИ. Ожегова, Н.Ю. Щедовой; Новый словарь русского языка. Толково - словообразовательный в ред. Т.Ф. Ефремова, Малый академический словарь русского языка);
- 2) приведенное выше толкование словосочетания «Тайны СССР» позволяет с уверенностью говорить о том, что заявленное обозначение само по себе не содержит ложных или способных ввести в заблуждение сведений, поскольку носит фантазийный характер в отношении характеристик/сущности товаров, указанных в перечне заявки, следовательно, можно с уверенностью говорить, что оно не содержит сведений о товаре или его изготовителе, которые бы не соответствовали действительности;
- 3) значение термина «качество» позволяет заявителю правомерно утверждать, что обозначение «Тайны СССР» не содержит элементов, указывающих на качественные характеристики заявленных товаров (например, на качество периодических печатных изданий, газет или журналов). Учитывая тот факт, что заявленное обозначение представляет собой наименование печатного издания заявителя, смысловое значение словосочетания «Тайны СССР» может

ориентировать читателя лишь на тематическую направленность СМИ с таким названием;

- 4) экспертиза не ссылается на какие-либо фактические обстоятельства или документы, подтверждающие антиобщественный характер заявленного обозначения «Тайны СССР». Игнорирование природы правового интереса, на защиту которого направлено включение пункта 3 статьи 1483 Кодекса в действующее законодательство, приводит к неправомерному расширению области применения таких оснований, как *«противоречие общественным интересам»*, что нарушает права и законные интересы заявителя;
- 5) заявленное обозначение «Тайны СССР» никак не может расцениваться как обозначение, *противоречащее общественному порядку и фундаментальным правовым концепциям нашей страны и общества в целом*, следовательно, его нельзя квалифицировать, как обозначение, противоречащее общественным интересам;
- 6) существуют товарные знаки, содержащие аббревиатуру «СССР» (см., например, такие зарегистрированные товарные знака, как «Назад в СССР» №290635; «Рожденные в СССР» №418289; «Наша Родина - СССР» №291190; «Красная книга СССР/5 червонцев» №590287; «Мистика СССР» №572258 и др.), что дополнительно подтверждает правомерность приведенной заявителем аргументации;
- 7) сравнительный анализ заявленного обозначения «Тайны СССР» и противопоставленного знака «МИСТИКА СССР» по признакам звукового сходства приводит к выводу о том, что наличие элемента в виде аббревиатуры «... СССР» в знаках объективно не может определять их звукового сходства в целом, поскольку в начальной позиции каждого из обозначений представлены разные словесные элементы «Т-а-й-н-ы ...»//«М-И-С-Т-И-К-А ...», а именно с начальной позиции начинается обзор и прочтение любого словесного обозначения. У сравниваемых обозначений отсутствуют совпадающие

слоги, их число различное, различаются и составы гласных/согласных звуков. Отсутствие совпадения большинства признаков звукового сходства свидетельствует о фонетическом различии сравниваемых объектов;

- 8) по смысловому значению сравниваемые обозначения также не могут быть признаны сходными до степени смешения, поскольку начальные слова (Тайны //Мистика) сравниваемых обозначений не являются синонимами, как ошибочно утверждает в своей корреспонденции от 21.06.2017 г. правообладатель товарного знака «МИСТИКА СССР». Значение слова «Тайна(-ы)» из словарно-справочной литературы было приведено выше в возражении. Слово «Мистика» имеет значение - «что-либо недоступное для разума человека, что-то необъяснимое, необычное. Изначально под мистикой понимали некую религиозную практику соединения разума с высшим началом и ряд правил, объясняющих это соединение. Как правило, мистикой называется все то, чему человек не может дать разумное толкование»;
- 9) очевидное отсутствие сходства до степени смешения заявленного обозначения «Тайны СССР» и противопоставленного знака «Мистика СССР», выявленное по результатам анализа по признакам фонетического и семантического сходства не приведет к возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности заявленных товаров 16 класса МКТУ, маркированных обозначением «Тайны СССР», правообладателю противопоставленного экспертизой знака;
- 10) заявленное обозначение «Тайны СССР» является продолжением развития уже сформированной серии зарегистрированных для товаров 16 класса МКТУ на имя заявителя товарных знаков (а не на имя КП «ООО «Бауэр СНГ» и компания», как утверждает в корреспонденции этого хозяйствующего субъекта, представленной в качестве предупредительного письма по нашей заявке), в основе

которых лежат два сильных словесных элемента - «ТАЙНЫ» и «ЗАГАДКИ». К этой серии относятся следующие товарные знаки: «Тайны судьбы» свидетельство №509840, «Тайны XX века» свидетельство №51400, «Тайны века» свидетельство №420040, «Тайны истории» свидетельство №557388, «Тайны и загадки» свидетельство №562250 и свидетельство №512882, «Тайны» свидетельство №620739, «Загадки советской истории» свидетельство №643989 и др.;

- 11) заявитель обращает внимание на тот факт, что он зарегистрировал наименование «Тайны СССР» как средство массовой информации в форме периодического печатного издания «газета» задолго до подачи заявки на регистрацию товарного знака - 31 декабря 2015 года (ПИ № ФС 77 - 64482). К настоящему возражению приложена распечатка сайта Роскомнадзора о действующем статусе этого СМИ. На имя заявителя также зарегистрировано СМИ с наименованием «СССР: год за годом» для печатного издания (журнал), № ПИ № ФС 77 - 684118, дата регистрации 27.01.2017 года. Кроме того, ранее на его имя были зарегистрированы СМИ «Тайны века» (ПИ №ФС 77 - 50238 от 14.06.2012), «Тайны XXI века» (ПИ №ФС 77 - 49895 от 18.05.2012), «Тайны XX века. Русская история» (ПИ № ФС 77 - 71322 от 17.10.2017), «Тайны XX века. Золотая серия» (ПИ № ФС 77 - 39781 от 06.05.2010);
- 12) в порядке дополнительных сведений заявитель считает целесообразным представить распечатки зарегистрированных Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций наименований СМИ, включающих в свое название аббревиатуру «СССР»: «Хочу в СССР-2», «Здесь был СССР», «Рожденные в СССР», «Рожденные в СССР. 21 год», «Зов СССР», «Мы из СССР», «Назад в СССР», «Наша Родина - СССР».

На основании изложенного в возражении содержится просьба отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

К возражению были приложены следующие документы:

- Распечатка сведений с сайта Роскомнадзора о зарегистрированных на имя заявителя СМИ, в том числе СМИ Тайны СССР на 6 л. [1];
- Распечатка о зарегистрированном на имя ООО «Бауэр Медиа» СМИ «Мистика СССР» от 22.01.2016 на 1 л. [2];
- Перечень наименований СМИ, включающих аббревиатуру «СССР» на 9 л. [3];
- Варианты Титульных листов (копии) выпускаемых заявителем изданий 6 л. [4].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (21.03.2017) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя; противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о 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 соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о противоречии обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, незачастно 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.

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.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «Тайны СССР» представляет собой словосочетание, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 16 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно является оригинальной единой (неделимой) композицией, воспроизводящей название издаваемого заявителем периодического печатного издания – газеты «Тайны СССР».

Единство и законченность данной композиции обусловлена наличием семантической и визуальной взаимосвязи в ней всех ее элементов. В частности, словосочетание «Тайны СССР» основывается на семантической и грамматической связи между образующими его словом «Тайны» и аббревиатуры «СССР» и вызывает ассоциации с учетом смысловых значений входящих в него элементов с некоторыми неизвестными и скрываемыми от большей части населения сведениями из советского прошлого.

Исходя из указанного, назначением данной фантазийной композиции является формирование определенных смысловых образов, связанных с тематикой упомянутого периодического издания.

Учрежденное заявителем периодическое издание «Тайны СССР» было зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в качестве печатного средства массовой информации 31.12.2015, номер свидетельства ПИ №ФС77-64482.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что заявленное обозначение не воспринимается в обществе как противоречащее общественным интересам, что позволяет сделать вывод, что государственная регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не будет противоречить общественным интересам.

Что касается мотива для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2017710180, приведенного в заключении по результатам экспертизы и касающегося способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно качества товаров, то ни заявленное обозначение в целом, ни аббревиатура СССР, входящая в состав обозначения, не содержат каких-либо

ложных или способных вводить потребителя в заблуждение характеристик товаров 16 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака.

Таким образом, коллегия не имеет оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Также основанием для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2017710180 согласно заключению по результатам экспертизы является его несоответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, обусловленное сходством до степени смешения в отношении однородных товаров со словесным товарным знаком «Мистика СССР» [1].

Сравнительный анализ заявленного обозначения «Тайны СССР» с противопоставленным товарным знаком «Мистика СССР», показал их несходство по всем признакам сходства словесных обозначений – фонетическому, семантическому и графическому ввиду наличия в обозначениях совершенно разных словесных элементов «Тайны» и «Мистика», расположенных в начальных позициях сравниваемых обозначений, с которых начинается восприятие обозначений потребителями, которые также имеют разную семантику, разную длину и различное выполнение входящих в них букв. Наличие в обозначениях аббревиатуры «СССР» не оказывает существенного влияния на вывод коллегии об отсутствии сходства сравниваемых обозначений и возможности их ассоциирования друг с другом.

Товары 16 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, являются однородными товарам 16 класса МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак [1], поскольку они относятся к одному и тому же виду деятельности – производству печатных изданий и печатной продукции, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что установленное ранее отсутствие сходства сравниваемых обозначений свидетельствует о невозможности смешения в гражданском обороте указанных товаров в случае маркировки их сопоставляемыми знаками, следовательно, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является неправомерным.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 06.11.2018, отменить решение Роспатента от 13.07.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017710180.**