

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 28.04.2017 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 №2015710986, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**#SEKTA SAFE**» по заявке №2015710986 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 12.01.2017 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 «SAFE» (кафе, кофейня, см. Англо-русский словарь В.К. Мюллера, Санкт-Петербург, «Академический проект», 1996, стр. 111), указывающий

на видовое наименование предприятия, для части услуг 35, 41, 44 классов и всех 38, 39, 43, 45 классов МКТУ является неохраняемым.

Для остальных услуг 35 класса МКТУ, таких как «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; менеджмент спортивный; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения и др.», услуг 41 класса МКТУ «аренда спортивных площадок; клубы здоровья (оздоровительные и фитнес-тренировки); прокат спортивного оборудования; услуги репетиторов, инструкторов; услуги спортивных лагерей и др.», всех услуг 42 класса МКТУ и услуг 44 класса МКТУ «массаж; советы по вопросам здоровья; услуги психологов; услуги терапевтические» заявленное обозначение, включающее словесный элемент «SAFE», 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 «SAFE» 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 «SAFE» 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);

- словесный элемент «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 SAFE», 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 также было подано на государственную регистрацию другое обозначение «#SEKTA FITNESS» (заявка №2015710990) одновременно с рассматриваемым обозначением, в отношении которого было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении услуг 35, 38, 39, 41, 42, 43, 44 классов МКТУ с указанием в качестве неохраняемого элемента слова «FITNESS», что косвенно подтверждает ошибочность решения по рассматриваемой заявке №2015710986.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2015710986 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

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

- Выдержки из Советского энциклопедического словаря, Латинско-русского словаря с информацией о понятии «секта» [1];
- Распечатка информации из Википедии о понятии «секта» [2];
- Распечатка информации о правилах создания и редактирования статей Википедии [3];
- Распечатка информации из Луркоморья о понятии «секта» [4];
- Распечатка информации о правилах создания и редактирования статей в Луркоморье [5];
- Информация о заявителе О.А. Дорониной (Ольге Маркес) из Википедии [6];
- Копия договора №1 от 10.12.2014 на разработку фирменного стиля «#SEKTA» [7];
- Копия договора №1 от 06.05.2015 на выполнение работ по созданию и размещению в сети Интернет приложения для портативных мобильных устройств на базе ОС Android «#SEKTA» [8];

- Копия договора №223 от 13.09.2016 на выполнение работ технической поддержке сайта [9];
- Копия договора №03082015 от 03.08.2015 на рекламно-информационные услуги [10];
- Копия договора №10/08/15-1 от 10.08.2015 на рекламно-информационные услуги - создание рекламного ролика [11];
- Копия договора №0709-15 от 07.09.2015 на рекламно-информационные услуги - создание рекламного ролика [12];
- Копия договора от 08.07.2014 на взаимные услуги по проведению мероприятия «Пикник Афиши», и фото участников мероприятия [13];
- Копия договора №18072014 от 18.07.2014 на рекламно-информационные услуги, услуги по организации мероприятий, производство рекламных материалов [14];
- Копия лицензионного договора №111-ВРЕМ-15 от 15.04.2015 на книги Дорониной О.А. [15];
- Копия договора №04/15-1 от 26.04.2015 о предоставлении лицензии на объекты авторского права и оказание услуг [16];
- Информация об участии в Форуме от 25-27 октября 2014 «Путь к идеальному телу», копия договор №003/14-ХВ от 18.08.2014 на оказание услуг по обеспечению участия представителей в Форуме, фотоматериалы об участии на мероприятии [17];
- Информация об участии на фестивальном дне Московского урбанистического форума - 2015 (дата проведения - 17 октября 2015), включая ссылки на публикации и фото участников мероприятия [18];
- Приглашение Главы Екатеринбурга - Председателя Екатеринбургской городской Думы команде «Школа идеального тела «#SEKTA» на участие в спортивном празднике [19];
- Образцы дизайн-макетов рекламы [20];
- Фотографии наружной рекламы, 2014 год [21];
- Копия договора №2059 от 27.10.2014 по оказанию услуг по размещению согласованной рекламной информации [22];

- Фотографии наружной рекламы, 2015 год [23];
- Копия договора №123 от 24.04.2015 по оказанию услуг по размещению согласованной рекламной информации [24];
- Копия договора №266 от 22.09.2015 по оказанию услуг по размещению согласованной рекламной информации [25];
- Фотографии наружной рекламы, 2016 год [26];
- Информация в аккаунтах социальных сетей: Instagram, VKontakte, Facebook [27];
- Публикации в СМИ (печатные издания) о школе «#SEKTA» [28];
- Публикации в Интернет СМИ о школе «#SEKTA» [29];
- Отзывы о школе «#SEKTA» [30];
- Благодарственные письма [31];
- Распечатка информации по заявке №2015710990 ««#SEKTA FITNESS» о принятом решении от 14.04.2017 о регистрации товарного знака [32];
- Сведения о зарегистрированных на имя заявителя товарных знаках


 «ШКОЛА ИДЕАЛЬНОГО ТЕЛА» по свидетельствам №584075 и «#SEKTA FITNESS» по свидетельству №615951 [33];

- Рекламные буклеты и листовки [34].

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

С учетом даты (15.04.2015) поступления заявки №2015710986 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.

Положения настоящего пункта 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 хвalebный 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.

Заявленное обозначение «**#SEKTA CAFE**» по заявке №2015710986 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 «CAFE» в силу своего смыслового значения (кафе, кофейня, см. Англо-русский словарь В.К. Мюллера, Санкт-Петербург, «Академический проект», 1996, стр. 111), относится к обозначениям, характеризующим услуги, поскольку указывает на видовое наименование предприятия. В силу этого для части услуг 35, 41, 44 классов и всех 38, 39, 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 «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц;

менеджмент спортивный; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения» услуг 41 класса МКТУ «аренда спортивных площадок; клубы здоровья (оздоровительные и фитнес- тренировки); прокат спортивного оборудования; услуги репетиторов, инструкторов; услуги спортивных лагерей» и др., всех услуг 42 класса МКТУ, услуг 44 класса МКТУ «массаж; советы по вопросам здоровья; услуги психологов; услуги терапевтические» заявленное обозначение, включающее словесный элемент «SAFE», 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 Wikipedia и Lurkmore, в силу возможности их свободного редактирования любыми лицами. Вместе с тем, следует отметить, что приведенная в он-лайн энциклопедии Wikipedia статья «Секта» [3] 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 представленного заявителем словарно-справочного издания [1], а также из указанного в экспертном заключении Толкового словаря русского языка под редакцией С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, слово «секта» произошло от

латинского «secta» (учение, направление, школа) и означает в прямом значении «религиозную группу, общину, отколовшуюся от господствующей церкви», а в переносном – «группу лиц, замкнувшуюся в своих мелких, узких интересах, оторванную от народных масс».

При этом, слово «секта» как в своем прямом и переносном значении, так и, соответственно, его транслитерация буквами латинского алфавита, не относится к категории слов, имеющих негативную семантику, поскольку не 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 Wikipedia), так и информацией из представленных средств массовой информации [28], [29].

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». 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 составил около 8 млн. рублей.

Услуги под обозначением «#SEKTA» с 2013 года предлагаются заявителем и юридическими лицами – партнерами, в том числе ООО «Маркес Групп», генеральным директором которого является О.А. Доронина. В частности, в 2015 году в Сокольниках было открыто кафе здоровой еды «#SEKTA cafe» [16]. Заявителем проводится активное продвижение услуг под обозначением «#SEKTA», разрабатываются рекламные материалы, видеоролики [7], [10] - [13], [20], [21] – [26].

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» [14].

Для участников проекта «#SEKTA» в 2015 году на базе ОС Android разработано приложение для портативных мобильных устройств [8], работает официальный сайт www.sectaschool.ru [9].

Школа активно участвует в городских мероприятиях, фестивалях и социальных благотворительных проектах, реализуются проекты с ведущими СМИ [17], [18], [19], [29], [31].

Таким образом, материалы дела свидетельствуют о том, что словесный элемент «#SEKTA» в силу длительного его 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 [27], которые осуществляют блокировку страниц, в частности, в случае отклонения их содержания 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 [21] - [26], положительные отзывы о деятельности заявителя под обозначением «#SEKTA» в различных средствах массовой информации [28], [29] и оценка деятельности команды «Школа идеального тела «#SEKTA» государственными чиновниками [19], благодарности потребителей [30], [31].

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].

Резюмируя изложенное, можно сделать вывод о том, что обозначение «#SEKTA» в целом, во-первых, приобрело различительную способность в качестве средства индивидуализации 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 28.04.2017, отменить решение Роспатента от 12.01.2017 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2015710986.