

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 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 поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 18.09.2024 возражение, поданное Семашко Алексеем Александровичем (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №779565, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак с приоритетом от 04.12.2019 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 15.10.2020 за №779565 на имя ООО «РМС», 127015, Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Бутырский, ул. Новодмитровская, д. 2, к. 1, помещ. 31Д/3 (RU) (далее - правообладатель) в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано

словесное обозначение **HERO[IN]MARKETING**, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №779565 предоставлена в нарушение требований, установленных подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- при буквальном прочтении или фонетическом восприятии оспариваемого обозначения у потребителя возникает прямая ассоциация с названием запрещенного наркотического вещества «героин» и слова «маркетинг». Написание данного обозначения на английском языке не искажает такого восприятия;

- согласно пункту 4.2.3 Руководства ФИПС по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, к обозначениям, которые одновременно противоречат и общественным интересам, и принципам гуманности и морали, могут быть, в частности, отнесены названия наркотических веществ, например, гашиш, марихуана, кокаин;

- предвосхищая доводы правообладателя о многозначности его обозначения, в частности, что обозначение якобы состоит из 3 слов - «hero» (герой), «in» (в) и «marketing» (маркетинг), сразу же приведу практику Роспатента по обозначениям, означающим наркотические вещества и одновременно имеющим иное значение;

- так, в решении от 27.12.2022 по заявке № 2021700796 Роспатент указал: «При обращении к словарно-справочной литературе, вопреки доводам возражения, было установлено наличие слова «HEMPY» в качестве лексической единицы английского языка, а именно слова «hempy» со значением, в том числе, «конопляный» (см. онлайн-словари в сети Интернет). В решении от 20.06.2019 по заявке №2017730014 Роспатент указал: «При обращении к словарно-справочным изданиям, было выявлено, что словесный элемент «КОНОПЕЛЬ» является устаревшим словом, которое упоминается в художественной литературе. Таким образом, данное слово способно вызывать ассоциации со словом «конопля». Суд по интеллектуальным правам решением от 27.02.2020 по делу №СИП-755/2019 подтвердил вывод Роспатента;

- что касается заинтересованности лица, подающего возражение, то, как указал Верховный суд РФ в определении №300-ЭС20-12511 от 11.11.2020, заинтересованным в оспаривании товарного знака по основанию подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса лицом может быть абсолютно любое лицо, так как общественный интерес превыше всего.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным полностью предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №779565.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, правообладатель выразил несогласие с доводами возражения в представленном отзыве, мотивированном следующими аргументами:

- товарный знак «HERO[IN]MARKETING» соответствует условию охраноспособности, установленному пунктом 3 статьи 1483 Кодекса;

- основание «противоречие общественным интересам, принципам гуманности и морали» включает в себя три самостоятельных основания, каждое из которых имеет значение при установлении соответствия обозначения требованиям, предъявляемым законодательством;

- под общественными интересами подразумевается публичный порядок, основы правопорядка. Принципы гуманности - это основополагающие идеи в области реализации человеческих интересов и ценностей, например, принцип равенства, принцип справедливости, провозглашение человека, его прав и свобод высшей ценностью. Принципы морали - это моральные требования, выраженные наиболее обобщенно, например гуманизм, патриотизм, гражданственность. Принципы морали выражают выработанные в моральном сознании общества требования, касающиеся нравственной сущности человека, его назначения, смысла его жизни и характера взаимоотношений между людьми;

- применительно к не перечисленным в Правилах случаям в отношении конкретного обозначения при приложении его к конкретным товарам (услугам) необходимо указать на конкретные общественные интересы или принципы гуманности либо принципы морали, которым наносится вред в связи с

предполагаемым предоставлением правовой охраны этому обозначению. При этом вред должен наноситься не только самим по себе общественным интересам, но также конкретным объектам, лицам, явлениям, институтам, защита определенного восприятия которых охватывается общественным интересом;

- прежде чем осуществлять перевод оспариваемого обозначения и устанавливать его семантику, правообладатель полагает необходимым обратить внимание на изобразительные элементы, используемые в товарном знаке по свидетельству №779565. Как было указано ранее, изобразительный элемент представляет собой квадратные скобки. Согласно Большому Энциклопедическому словарю, скобки представляют собой «парный знак препинания для выделения отдельных слов или частей предложения, содержащих пояснения к основному тексту». Следовательно, основное назначение скобок - это выделение отдельных слов или частей предложения. Словесный элемент «IN» расположен внутри скобок, соответственно, указанный словесный элемент выделен для восприятия в качестве самостоятельного словесного элемента. Учитывая изложенное, оспариваемый товарный знак может восприниматься в качестве трех словесных элементов «HERO» «IN» «MARKETING», связанных между собой по смыслу и грамматически либо «HERO» и «MARKETING», что в переводе с английского может означать «ГЕРОЙ В МАРКЕТИНГЕ» / «ГЕРОЙ МАРКЕТИНГА», «ГЕРОЙ» и «МАРКЕТИНГ»;

- президиум Суда по интеллектуальным правам неоднократно подчеркивал, что при анализе восприятия российскими потребителями иностранных слов нужно учитывать: распространенность в Российской Федерации соответствующего иностранного языка (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 13.12.2017 по делу № СИП-163/2017); для распространенных языков - предполагаемое знание лиц, не владеющих им в совершенстве, о переводном значении иностранного слова исходя из степени употребляемости этого слова (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 06.07.2020 по делу № СИП-972/2019); для любых языков (в том числе нераспространенных) - очевидность восприятия смысла слова с учетом его тождества или сходства с

транслитерацией какого-либо слова русского языка (постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.01.2019 по делу № СИП-710/2017, от 25.06.2020 по делу № СИП-943/2019, от 21.05.2020 по делу № СИП-824/2019); наличие или отсутствие иного - не переводного, а самостоятельного для носителей русского языка значения слова (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.09.2014 по делу № СИП-191/2014). Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 11.10.2021 по делу № СИП-88/2021, от 07.04.2023 по делу № СИП-328/2022;

- оспариваемый товарный знак выполнен литерами английского алфавита. При этом словесные элементы, из которых состоит товарный знак, относятся к «разговорным» словам, не относятся к числу редких, в связи с чем для знания перевода товарного знака среднестатистическому российскому потребителю не требуется владение английским языком на высоком уровне. Более того, учитывая, что словесные элементы, входящие в состав товарного знака, созвучны со словами русского языка - «ГЕРОЙ», «МАРКЕТИНГ», являющиеся переводом товарного знака, то риск того, что потребители смогут воспринимать товарный знак в ином значении, кроме как «ГЕРОЙ В МАРКЕТИНГЕ», «ГЕРОЙ МАРКЕТИНГА», «ГЕРОЙ» и «МАРКЕТИНГ» являются минимальными. Обратного лицом, подавшим возражение, не представлено;

- в отношении ссылок лица, подавшего возражение, на практику Роспатента, ООО «РМС» обращает внимание на то, что применительно к оценке соответствия товарного знака требованиям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ Роспатентом и судом оцениваются обстоятельства, связанные с конкретным обозначением, его восприятием адресной группой потребителей, а также влиянием факта его регистрации на целостность и сохранность общественно значимых интересов. Таким образом, ссылки Семашко А.А. на иные дела не имеют правового значения для оценки правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 779565;

- также правообладатель обращает внимание, что решением Суда по интеллектуальным правам от 28.06.2023 по делу № СИП-225/2023, оставленным без

изменения постановлением Суда по интеллектуальным правам от 13.10.2023 по тому же делу, на которое ссылается Семашко А.А., решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 27.12.2022, принятое по результатам рассмотрения возражения на решение от 14.03.2022 об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака «Непру» по заявке №2021700796, признано недействительным.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

Изучив материалы дела и выслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (04.12.2019) приоритета оспариваемого товарного знака 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 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 подпунктом 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 37 Правил при рассмотрении вопроса о противоречии обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, неэтично 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.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак **HERO[IN]MARKETING** представляет собой обозначение, выполненное стандартным шрифтом и расположенное на одной строке, причем словесный элемент «IN» размещен в квадратных скобках.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ – «агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; исследования в области бизнеса; исследования маркетинговые; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; обработка текста; обзоры печати; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление рекламных материалов; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; пресс-службы; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; публикация рекламных текстов; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов;

рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; телемаркетинг; управление потребительской лояльностью; услуги по исследованию рынка; услуги по сравнению цен; услуги рекламные «оплата за клик»; экспертиза деловая» и услуг 41 класса МКТУ - «видеосъемка; редактирование текстов; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; фотографирование».

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса как противоречащий общественным интересам, принципам гуманности и морали, так как содержит в своем составе слово «Heroin(Героин)».

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие его требованиям законодательства, на которые указано в возражении, показал следующее.

Оспариваемый товарный знак состоит из трех словесных элементов «HERO», «IN», «MARKETING», связанных между собой по смыслу и грамматически, элемент «IN» выделен благодаря квадратным скобкам.

Следует отметить, что в оспариваемом знаке отсутствуют неэтично 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.

С учетом смысловых значений входящих в знак словесных элементов (Hero – герой, in – предлог в, marketing - маркетинг), являющихся лексическими единицами английского языка, в переводе с английского языка обозначение может означать «Герой в маркетинге» или «Герой маркетинга» (см. Интернет, онлайн-словари). При этом следует согласиться с правообладателем, что восприятие оспариваемого знака в указанном значении является совершенно очевидным в связи с известностью входящих в обозначение слов HERO и, тем более, слова MARKETING, произношение которого совпадает с русским словом МАРКЕТИНГ.

Также коллегия отмечает, что наличие квадратных скобок между словесными элементами знака «HERO» и «IN» не позволяет воспринимать эти элементы в качестве слова «HEROIN» и вызывать у потребителя ассоциации с героином.

При этом доводы возражения основаны на утверждении лица, подавшего возражение, о том, что «при восприятии оспариваемого обозначения у потребителя возникает прямая ассоциация с названием запрещенного наркотического вещества героин». Доказательства возникновения у потребителя прямой ассоциации с героином отсутствуют в материалах административного дела, в связи с чем этот довод является декларативным, не подтвержденным какими-либо документами.

В частности, следует отметить, что материалы возражения не содержат сведений о восприятии средним российским потребителем оспариваемого товарного знака в качестве обозначения, имеющего негативную окраску и способного вызвать возмущение российского общества в связи с наличием в знаке словесного элемента, воспринимаемого как название запрещенного наркотика.

Также в материалах возражения отсутствуют какие-либо доказательства того, что товарный знак способствует пропаганде запрещенных наркотических препаратов и нарушает общественный порядок в Российской Федерации, то есть противоречит общественным интересам.

Таким образом, анализ материалов возражения показал, что они не содержат доказательств возникновения ассоциаций оспариваемого знака с вышеуказанным наркотическим средством у среднего российского потребителя, в том числе у

адресной группы потребителей услуг 35, 41 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

В отношении двух приведенных ссылок лица, подавшего возражение, на практику Роспатента, следует отметить, что, во-первых, делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно, а, во-вторых, приведенные в возражении обозначения существенно отличаются от оспариваемого товарного знака, как и обстоятельства принятия по ним решений, в связи с чем ссылки Семашко А.А. на иные дела не имеют правового значения для оценки правомерности оспариваемой регистрации.

В результате изложенного коллегией установлено, что довод лица, подавшего возражение, о том, что товарный знак по свидетельству №779565 противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали, является неубедительным. Следовательно, не имеется оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.09.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №779565.