

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 18.12.2015, поданное ООО «Русинтерфинанс», г.Новосибирск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству № 470657, при этом установлено следующее.

Оспариваемый знак обслуживания по заявке №2011727108 с приоритетом от 19.08.2011 зарегистрирован 13.09.2012 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №470657 в отношении услуг 36, 45 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО микрофинансовая организация «Капуста», Кировская обл., г.Вятские Поляны. В дальнейшем правообладателем стало ООО «Капуста» (смотри изменения в наименование правообладателя) (далее - правообладатель).

Оспариваемый знак обслуживания представляет собой словесное обозначение «КАПУСТА», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В поступившем 18.12.2015 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что правовая охрана знаку обслуживания по свидетельству №470657 предоставлена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый знак обслуживания «Капуста» имеет несколько семантических значений «огородное растение семейства крестоцветных, растущее обычно кочаном», «огородное растение семейства крестоцветных, листья которого употребляются в пищу в свежем и квашеном виде» в силу чего является товаром 29 класса МКТУ;

- учитывая значение словосочетания «вилка капусты» (т. е. кочан), а также цветное и внешнее сходство такого вилка с пачкой денежных купюр (особенно на срезе), можно сделать вывод о том, что слово «Капуста» в отношении денежных средств будет восприниматься как «деньги, финансы»;

- слово «Капуста» изначально относилось только к доллару США, имеющему зеленый цвет купюр, но со временем значение данного слова прочно вошло во всеобщий обиход в отношении условного обозначения денежных средств (в том числе бумажных), а также обозначения соответствующих этому значению финансовых (в том числе кредитно-денежных) услуг;

- в английском языке обозначение денежных средств является общеупотребимым и связано со смысловым значением слова «Капуста», например, «cabbage» - капуста, «lettuce» - деньги, «зелень», «капуста» (дословно: листья зеленого салата);

- следовательно, словесный элемент «КАПУСТА» сам по себе не способен индивидуализировать услуги 36, 45 классов МКТУ в отношении какого-либо одного лица, их оказывающего;

- таким образом, оспариваемый знак, содержащий словесный элемент «КАПУСТА», является обозначением: 1. вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров/услуг определенного вида, 2. общепринятым термином для обозначения товаров/услуг определенного вида, 3. характеризующим товар/услугу, в том числе указывающим на их вид, свойство, назначение, 4. ложным или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара/услуги или их изготовителя/лица, оказывающего услуги;

- заинтересованность лица, подавшего возражение, подтверждается судебным спором по иску правообладателя оспариваемого товарного знака к ООО

«Русинтерфинанс» о защите исключительного права на товарный знак и взыскания компенсации;

- лицо, подавшее возражение, планирует использовать комбинированное обозначение «екапуста» в отношении услуг 36 класса МКТУ и подать заявку на его регистрацию в качестве товарного знака, при этом слово «капуста» будет указано в качестве неохраняемого элемента в составе товарного знака.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству №470657 полностью.

В качестве обоснования изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- исковое заявление по делу №А45-20311/2015 (1);
- копия определения Арбитражного суда Новосибирской области от 08.12.2015 по делу №А45-20311/2015 (2).

Правообладатель оспариваемого знака обслуживания, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, 10.03.2016 представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель оспариваемого знака согласен с лицом, подавшим возражение, в том, что имеет место использование слова «Капуста» в качестве жаргонизма и ассоциируется с такими понятиями как «деньги, доход, богатство, достаток, успешность» и так далее;

- однако, лицом, подавшим возражение, не представлено никаких доказательств того, что обозначение «Капуста» вошло в обиход широких кругов потребителей и специалистов соответствующих отраслей финансовых, юридических и иных услуг;

- словесный знак «Капуста» не относится к профессиональной или специализированной терминологии, используемой в финансовой, деловой, бухгалтерской, налоговой сферах деятельности, в связи с чем его нельзя отнести к общепринятому термину;

- слово «Капуста», как указывалось выше, является жаргоном и ассоциативно

не относится к описательным элементам;

- обозначение «Капуста» в отношении услуг 36, 45 классов МКТУ является фантазийным и не способно ввести потребителя в заблуждение относительно потребителя;

- доводы лица, подавшего возражение, не подтверждены официальными документами или иными значимыми доказательствами.

Учитывая вышеизложенное, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану знака обслуживания по свидетельству №470657.

На заседании коллегии, состоявшемся 15.03.2016, лицом, подавшим возражение, были представлены следующие дополнительные материалы:

- решение Арбитражного суда Новосибирской области по делу №А45-20311/2015 от 09.02.2016 (3);

- апелляционная жалоба (4);

- заявка на регистрацию в качестве товарного знака обозначения «екапуста» по заявке №2016705923 (5);

- заключение Института социологии Российской Академии Наук (далее – Институт социологии РАН), М, 2016 (6);

- документация Института социологии РАН (7).

По ходатайству лица, подавшего возражение, о необходимости предоставления дополнительных документов, заседание коллегии было перенесено и состоялось 19.04.2016. В качестве дополнений к ранее поданным документам лицом, подавшим возражение, были представлены: пояснение к диаграмме №7 Института социологии РАН (8) и распечатки из сети Интернет (9).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (19.08.2011) приоритета оспариваемого знака обслуживания по свидетельству №470657 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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).

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.

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 заинтересованным лицом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.2.1 Правил под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, понимается обозначение, используемое для определения товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара.

В соответствии с пунктом 2.3.2.2 Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвalebный характер); указания 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.

Вышеуказанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 3 (1) 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.

При подаче возражения, лицом, его подавшим, представлены документы (1-2), согласно которым, между правообладателем и лицом, подавшим возражение, существует судебный спор о защите исключительных прав на товарный знак по свидетельству №470657. В исковом заявлении указано, что лицо, подавшее возражение, является администратором доменного имени ekapusta.ru. На сайте ekapusta.ru размещается информация о предоставлении лицом, подавшим возражение, займов третьим лицам. На имя лица, подавшего возражение, подана заявка №2016705923 на регистрацию в качестве товарного знака комбинированного обозначения со словесным элементом «екапуста».

Учитывая изложенное, ООО «Русинтерфинанс» признано заинтересованным лицом в подаче возражения.

Оспариваемый знак обслуживания по свидетельству №470657 представляет собой словесное обозначение «КАПУСТА», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 36 класса МКТУ «страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью», 45 классов МКТУ «услуги юридические; службы безопасности для защиты имущества и индивидуальных лиц».

Анализ оспариваемого товарного знака показал, что словесный элемент «Капуста» является лексической единицей русского языка и согласно справочной литературе означает: огородное растение семейства крестоцветных, растущее обычно кочаном. Кочан капусты. Цветная капуста (с белой головкой, образованной плотно прилегающими друг к другу зачатками соцветий). Капуста кольраби (С.И.Ожегов и Н.Ю.Шведова, «Толковый словарь русского языка», М., «АЗЪ», 1993, стр. 270).

С учетом приведенного смыслового значения, довод лица, подавшего возражение, о том, что словесный элемент «Капуста» будет восприниматься российским потребителем в качестве жаргона, означающего «деньги, финансы», является неочевидным. В этой связи коллегия не находит оснований для признания слова «Капуста» оспариваемого знака обслуживания в качестве описательной характеристики приведенных в перечне услуг 36, 45 классов МКТУ. Следовательно, рассматриваемый знак обслуживания, являясь фантазийным, обладает различительной способностью и может выполнять основную индивидуализирующую функцию товарного знака.

Довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый знак обслуживания по свидетельству №470657 является вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, является неубедительным, поскольку в материалах возражения не представлено

доказательств того, что в результате длительного применения обозначения «Капуста» для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями оно стало указанием конкретного вида товара.

Коллегия отмечает, что лицом, подавшим возражение, не представлены также терминологические словари или иные специализированные справочные издания позволяющие отнести слово «Капуста» к лексической единице, характерной для финансовой, страховой, бухгалтерской, юридической областей деятельности.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии знака обслуживания по свидетельству №470657 требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

В связи с тем, что как было указано выше, оспариваемый знак обслуживания «Капуста» представляет собой фантазийное или нейтральное обозначение в отношении, указанных в перечне регистрации услуг 36, 45 классов МКТУ, он не может быть признан ложным или вводящим потребителя в заблуждение относительно оказываемых услуг либо лица, оказывающего эти услуги.

Изложенное позволяет коллегии утверждать, что материалами возражения не доказан факт несоответствия знака по свидетельству №470657 требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Особо необходимо отметить, что представленные лицом, подавшим возражение, дополнительные материалы (6-9), в том числе социологический опрос (6), не могут быть рассмотрены в рамках данного возражения, поскольку не были представлены с возражением. Согласно пункту 2.5 Правилам ППС такие документы могут быть оформлены в качестве нового возражения.

Что касается существа проведенного социологического опроса (6), то коллегия отмечает следующее. Вопросы задавались с отсылкой к 2011 году без указания точной даты, что не позволяет соотнести мнение респондентов с датой (19.08.2011) приоритета оспариваемого знака обслуживания. Следует обратить внимание, что респонденты отвечали на вопрос без обоснования ответов, в том числе, не учитывались законодательно установленные критерии охраноспособности товарных знаков.

Таким образом, материалы данного опроса не могут служить достаточным основанием для вывода о неохраноспособности оспариваемого знака обслуживания.

По окончании рассмотрения возражения от лица, его подавшего, 22.04.2016 поступило особое мнение на имя Руководителя Роспатента Г.П. Ивлиева.

Доводы, изложенные в особом мнении, по сути повторяют доводы возражения и проанализированы в данном заключении, в связи с чем не требуют дополнительного анализа.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.12.2015, оставить в силе правовую охрану знака обслуживания по свидетельству №470657.