

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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 02.06.2020 возражение, поданное ООО «Максима», Москва (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018713439, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение по заявке №2018713439, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.04.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 35, 38, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 25.06.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг, основанное на заключении по

результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса. Несоответствие заявленного обозначения вышеуказанным нормам, мотивировано тем, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ВОЕНТОРГ» воспроизводит обозначение, используемое российской компанией АО «Военторг» Россия г. Москва, 115035, ул. Садовническая, д.55/26, стр.3 (см. Интернет https://structure.mil.ru/structure/ministry_of_defence/details.htm?id=10892@egOrganization; <https://www.oaovoentorg.ru/> и др.) для маркировки товаров и услуг, в том числе указанных в заявке.

Акционерное общество «Военторг» создано на основании Указа Президента Российской Федерации от 15.09.2008 г. № 1359 «Об открытом акционерном обществе «Оборонсервис»; Постановления Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 г. № 875 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 15.09.2008 г. № 1359 «Об открытом акционерном обществе «Оборонсервис»; Приказа Министра обороны Российской Федерации от 30.04.2009 г. № 312 «Об учреждении ОАО «Военторг». АО «Военторг» оказывает услуги по организации питания, банно-прачечного обслуживания... иных услуг в сфере бытового обеспечения в интересах Минобороны России, иных министерств и ведомств, организаций. Кроме того, в рамках реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 г. № 155-р АО «Военторг» осуществляет индивидуальный пошив предметов военной формы одежды. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации № 2750-р от 21 декабря 2016 г. АО «Военторг» определено единственным поставщиком имущества вещевой службы для Вооруженных Сил Российской Федерации.

При этом следует отметить, что АО «Военторг» является подведомственной организацией Министерства Обороны РФ (см. Интернет <https://structure.mil.ru/structure/department.htm>).

Таким образом, регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и лица оказывающего услуги, в связи чем заявленное обозначение не может быть

зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарными знаками



Военторг

«» по свидетельству №590394 (1), «**Военторг**» по свидетельству №455564 (2), «**Voentorg**» по свидетельству №488420 (3), «**Военторг**» по



свидетельству №448571 (4), «» по свидетельству №355510 (5), зарегистрированных на имя АО «Военторг», Москва, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил следующие доводы относительно решения Роспатента:

- у потребителя нет оснований ассоциировать словесный элемент «ВОЕНТОРГ» исключительно с противопоставленными экспертизой товарными знаками, принадлежащими АО «ВОЕНТОРГ». Согласно сведениям на официальном сайте ИФНС <https://egrul.nalog.ru/> АО «Военторг» не является единственным юридическим лицом, которое использует фирменное наименование «Военторг» (313 компаний);

- часть этих компаний была зарегистрирована задолго до даты регистрации АО «ВОЕНТОРГ» в качестве юридического лица;

- для преодоления препятствия, основанного на пункте 3 статьи 1483 Кодекса, заявитель ходатайствует о передаче права на заявку №2018713439 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ВОЕНТОРГ-ТВЕРЬ», ОГРН 1036900010773,

зарегистрированного 01.08.1997г. (за 12 лет до даты регистрации в качестве юридического лица АО «ВОЕНТОРГ»);

- ООО «ВОЕНТОРГ-ТВЕРЬ» использует словесный элемент «ВОЕНТОРГ» для индивидуализации своей деятельности (основной вид деятельности компании - оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами) с момента основания по настоящее время;

- слово «ВОЕНТОРГ» - словарное слово. «Военторг» - система торговых предприятий, предназначенных для обслуживания военнослужащих и членов их семей (см. Современный толковый словарь русского языка Т.Ф. Ефремовой);

- единственным синонимом слова ВОЕНТОРГ является слово «торговля» (см. <https://sinonim.org/s/%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3>);

- учитывая значение слова «военторг», оно указывает на род, вид, качество содержание услуг оказываемых под данным обозначением;

- словесные элементы «ВОЕН», «ТОРГ» в заявленном обозначении не занимают доминирующего положения, выполнены буквами меньшего размера по сравнению со словесным элементом «ТЫЛОВИК», могут быть включены в состав заявленного обозначения в качестве неохраняемых элементов;

- на имя заявителя зарегистрирован товарный знак по свидетельству №689890, в котором словесному элементу «ТЫЛОВИК» предоставлена правовая охрана;

- противопоставленные товарные знаки не являются сходными с заявленным обозначением по фонетическому, семантическому и графическому признакам сходства;

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены:

1. Распечатка информации с сайта www.egrul.nalog.ru;
2. Выписка из ЕГЮРЛ по ООО ПФК «ВОЕНТОРГ», ООО «САХА ВОЕНТОРГ»;
3. Распечатка из словарей со значением слова «военторг»;

4. Распечатка с историей использования слова «военторг» разными предприятиями торговли с 1918 г.;
5. Заявление об изменении сведения о заявителе по заявке №2018713439;
6. Копия письма-согласия на регистрацию товарного знака по заявке №2018719439 от ООО «МАКСИМА»;
7. Распечатка с сайта <https://www.souzlegprom.ru/ru/press-tsentr/novosti/novostiotrasli/1229-voentorg-stal-edinstvennm-postavshchikom-imushchestva-veshchevoi-sluzhbvdlya-armii.html> информации о единственных поставщиках вещевого имущества для Российской Армии.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 09 и услуг 35, 38, 45 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (05.04.2018) поступления заявки №2018713439 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается 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 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или 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 случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

При рассмотрении вопроса о противоречии заявленного 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.

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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, 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 (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).



Заявленное обозначение является комбинированным, состоит из словесных элементов «ТЫЛОВИК», «ВОЕН», «ТОРГ», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Словесные элементы «ВОЕН» и «ТОРГ» разделены изобразительным элементом в виде красной пятиконечной звезды. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 35, 38, 45 классов МКТУ.

Заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в рамках чего ему были противопоставлены словесные и комбинированные товарные знаки (1-5), которые содержат в своем составе словесные элементы «ВОЕНТОРГ», «VOENTORG», а



именно «



«**Военторг**» (2), «

Voentorg

» (3), «

Военторг



» (4), « (5). Следует учитывать, что данные словесные

элементы являются доминирующими (1, 2, 5) либо единственными (3, 4), то есть именно они выполняют индивидуализирующую функцию товарных знаков. Правовая охрана знаков (1-5) действует в отношении, в том числе, услуг 35 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных ему знаков и обозначения (1-5) показал, что они являются сходными.

Графическое разделение словесных элементов «ВОЕН» и «ТОРГ» в заявленном обозначении не вносят качественного иного восприятия, данное обозначение воспринимается как «ВОЕНТОРГ».

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков и обозначения (1-5) было установлено на основе полного фонетического вхождения словесных элементов «ВОЕНТОРГ», «VOENTORG» противопоставленных товарных знаков в заявленное обозначение.

Семантическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено совпадением смыслового значения одного из элементов («ВОЕНТОРГ»/ «VOENTORG», где «военторг» - торговое предприятие для военнослужащих, управление торговых предприятий для военнослужащих, воен., организация. См. Интернет словарь: <https://dic.academic.ru/>, Словарь: С. Фадеев. Словарь сокращений современного русского языка. — С.-Пб.: Политехника, 1997. — 527 с.), на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение в данных знаках.

Выполнение заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1, 2, 4, 5) буквами русского алфавита сближает их графически.

Таким образом, сравниваемые обозначения сходны по фонетическому, семантическому, графическому (кроме 3) критериям сходства знаков.

Заявленному обозначению правовая охрана испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ, а именно *«демонстрация товаров; информация деловая;*

информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; комплектование штата сотрудников; консультации профессиональные в области бизнеса; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; услуги оптовых и розничных магазинов по продаже товаров; услуги интернет-магазинов по оптовой и розничной продаже товаров; размещение товаров и услуг для удобства изучения и приобретения потребителями посредством интернет-каталогов; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; публикация рекламных текстов; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама интерактивная в компьютерной сети; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» которые являются однородными услугам 35 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков (1-5) поскольку являются идентичными или объединёнными по общевидовыми или общеродовым признакам.

Однородность заявленных услуг 35 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ представленных в перечнях противопоставленных товарных знаков (1-5) заявителем не оспаривается.

Проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками (1-5) в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Следует согласиться с мнением экспертизы, изложенным в решении от 25.06.2019г. При обращении к общедоступной информации сети Интернет, слово «ВОЕНТОРГ» воспроизводит обозначение, используемое российской компанией АО «Военторг», Москва (см. Интернет: <https://oaovoentorg.ru/>;

https://structure.mil.ru/structure/ministry_of_defence/details.htm?id=10892@egOrganization).

Акционерное общество «Военторг» создано на основании Указа Президента Российской Федерации от 15.09.2008 г. № 1359 «Об открытом акционерном обществе «Оборонсервис»; Постановления Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 г. № 875 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 15.09.2008 г. № 1359 «Об открытом акционерном обществе «Оборонсервис»; Приказа Министра обороны Российской Федерации от 30.04.2009 г. № 312 «Об учреждении ОАО «Военторг».

АО «Военторг» оказывает услуги по организации питания, банно-прачечного обслуживания, иных услуг в сфере бытового обеспечения в интересах Минобороны России, иных министерств и ведомств, организаций. Кроме того, в рамках реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 г. № 155-р АО «Военторг» осуществляет индивидуальный пошив предметов военной формы одежды. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации № 2750-р от 21 декабря 2016 г. АО «Военторг» определено единственным поставщиком имущества вещевого службы для Вооруженных Сил Российской Федерации. В структуру АО «Военторг» входят: АО «Военторг-Запад»; АО «Военторг-Юг»; АО «Военторг-Центр»; АО «Военторг-Восток»; АО «Военторг-Москва»; ООО «Военторг-Ритейл».

Таким образом, поскольку регистрация заявленного обозначения испрашивается на имя ООО «МАКСИМА», она способна ввести потребителя в заблуждение относительно лица производящего заявленные товары 09 класса МКТУ и лица оказывающего заявленные услуги 35, 38, 45 классов МКТУ, противоречит требованиям, изложенным в пункте 3 статьи 1483 Кодекса.

Просьба заявителя об отчуждении исключительного права на обозначение



«

» на имя ООО «ВОЕНТОРГ-ТВЕРЬ» не может быть

удовлетворена, поскольку она не преодолевает оснований для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по пункту 3 статьи 1483 Кодекса. Исключительными правами на обозначение «ВОЕНТОРГ» обладает АО «ВОЕНТОРГ» использующее данное обозначение задолго до даты подачи заявки №2018713439. Также коллегия отмечает, что из материалов дела не следует, что заявленное обозначение ассоциируется с ООО «ВОЕНТОРГ-ТВЕРЬ».

Относительно просьбы заявителя о включении словесного элемента «ВОЕНТОРГ» в состав знака в качестве неохраняемых элементов коллегия сообщает, что данный словесный элемент является охраноспособным, о чем свидетельствует наличие регистраций №590394, №455564, №488420, №448571, №355510.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.06.2020, оставить в силе решение Роспатента от 25.06.2019.