

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 30.06.2021 возражение, поданное Ворониным Дмитрием Сергеевичем (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019767866, при этом установила следующее.

Регистрация словесного товарного знака «**terma.camp**» по заявке №2019767866 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 27.12.2019 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 22 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 18.04.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании его несоответствия требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что включенное в состав заявленного обозначения слово «CAMP» - (англ.) лагерь, база отдыха, палаточный лагерь, оздоровительный лагерь, детский лагерь (см., Интернет, например, <https://www.multitrans.com>; <https://translate.google.ru>; <https://translate.yandex.ru>; переводчики, например: Дубровин, М.И Большой русско-английский словарь. / М.И Дубровин. - М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2008, Мюллер, В.К. Большой англо-русский, русско-английский словарь / В.К. Мюллер. - М.: АСТ, 2018, Мюллер, В.К. Большой русско-английский словарь / В.К. Мюллер. - М.:

Эксмо, 2011), не обладает различительной способностью, так как характеризует заявленные товары и услуги, а именно указывает на назначение товаров и услуг, а также видовое наименование предприятия.

Также экспертизой указано, что заявленное обозначение по заявке №2019767866 подано на регистрацию 27.12.2019. Заявка №2019767863 на товарный знак «PALATKI.TERMA» подана на регистрацию от имени Поварёнкиной Анны Борисовны, 630107, г. Новосибирск, ул. Связистов, д. 154-98, в отношении однородных товаров и услуг 22, 35 классов МКТУ и имеет ту же дату приоритета, что и заявленное обозначение по заявке № 2019767866, а именно 27.12.2019.

Заявленное обозначение «TERMA.CAMP» и обозначение «PALATKI.TERMA» по заявке №2019767863 в целом сходны до степени смешения. Сосуществование на рынке товаров/услуг, маркированных подобными обозначениями, способно привести к смешению товаров/услуг и производителей на рынке, а следовательно, регистрация таких обозначений на имя разных лиц способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров (лица, оказывающего услуги), в связи с чем заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания).

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком "ТЕРМА" (свидетельство №479783 [1] - приоритет от 01.12.2011, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "ЭНКА" в отношении однородных заявленным услуг 35 класса МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему.

- по заявке №2019767863 30 апреля 2021 года было принято решение об отказе в регистрации. Согласно подпункту 1 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний

приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации. Таким образом, указанная заявка более не может являться основанием для отказа в регистрации обозначения;

- согласно результатам перевода слова «САМР» (Приложение №2) оно имеет разные значения и не только те, что были указаны экспертом, а именно: стан, табор, стоянка, привал, дача, бивак, загородный дом и др. При этом для товаров и услуг 22 и 35 классов МКТУ элемент «САМР» не характеризует заявленные товары и услуги, а именно не указывает на назначение товаров и услуг, а также видовое наименование предприятия. Так как товары и услуги 22 и 35 классов МКТУ могут использоваться/оказываться в других местах и не обязательно касаться лагеря или других значений слова «САМР», также на английском языке слово «палатка» имеет иной перевод «TENT»;

- дополнительно заявитель обращает внимание, что согласно сложившейся практике регистраций обозначения с элементом «САМР» регистрируются для 22 и 35 классов МКТУ без вывода из-под охраны, например, Jungle camp по свидетельствам №№738136, 755768, Family camp по свидетельству №674167, Forest camp по свидетельству №720034, Crusoe camp по свидетельству №516082, G-Drive Camp по свидетельству № 559442, Camping по свидетельству № 372233 и т.д.;

- по мнению заявителя указанные обстоятельства свидетельствуют о фантазийном характере этого элемента и всего обозначения в целом, поскольку не является характеристикой заявленных товаров и услуг. Единственное, что становится понятно - это примерное направление деятельности, что следует из ассоциативного восприятия обозначения, имеющего отношение к отдыху на природе, если потребитель будет руководствоваться переводом, предложенным экспертом;

- заявитель активно использует заявленное обозначение уже долгое время, что подтверждается следующими документами: сведения с сайта /terma.camp с использованием обозначения на самом сайте как минимум с 2016 года (Приложение

3); заявитель является администратором сайта с момента приобретения то есть с 2014 года (Приложение 4); заявитель самостоятельно активно продвигает продукцию, о чем говорит большое количество информации в СМИ и интервью на телевидении (Приложение 5); заявитель является партнером различных фестивалей и мероприятий (Приложение 6);

- заявитель считает, что заявленное обозначение является обозначением, вызывающим в сознании потребителя представление о производимых товарах и услугах, имеющих отношение к отдыху на природе, через ассоциации и которому может быть предоставлена правовая охрана;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ с противопоставленным товарным знаком [1], так как они отличаются фонетически, графически и семантически и производят разное зрительное впечатление.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг.

К возражению приложены следующие материалы:

- результаты перевода слова «CAMP» в системе google.com [2];
- ведения с сайта /terma.camp с использованием обозначения на самом сайте как минимум с 2016 года (веб-архив) [3];
- свидетельство о регистрации доменного имени [4];
- информация с сайта terma.camp об известности бренда [5];
- информация о партнерстве в различных фестивалях и мероприятиях [6].

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными в части.

С учетом даты (27.12.2019) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в

качестве товарного знака 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 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 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 ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса (пункт 34 Правил).

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленные на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

В соответствии с пунктом 35 Правил указанные в пункте 34 настоящих Правил элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с подпунктом 1 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, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации.

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 представляет собой словесное обозначение «**terma.camp**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Государственная регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 22 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, а именно 22-бечевки; бечевки бумажные; брезент; вата для набивки или обивки; веревки для кнутов; веревки для упаковки; веревки; волокно текстильное; гамаки; джут; дратва; канаты неметаллические; капок; коконы; лен-сырец [мятый]; лестницы веревочные; мешки [конверты, пакеты] для упаковки текстильные; мешки для транспортировки и складирования смешанных товаров; навесы; нити для сетей; нити обвязочные для сельскохозяйственных целей неметаллические; нити обвязочные неметаллические; обвязки упаковочные неметаллические; оплетки соломенные для бутылок; палатки; тенты; паруса [такелаж]; подхваты сетные с закрывающимся устьем; ремни пеньковые; руно; садки для рыбных ферм; сети [ловушки] для животных; сети маскировочные; сети рыболовные; сети; тенты из синтетических материалов; тенты из текстильных материалов; ткани сетчатые; тросы для буксировки автомобилей; тросы неметаллические; чехлы для транспортных средств безразмерные; чехлы камуфляжные; шатры; 35 - демонстрация товаров; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; реклама; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям законодательства показал следующее.

Входящий в состав обозначения словесный элемент «camp» в переводе с английского языка действительно имеет ряд значений, в том числе таких как “лагерь, база отдыха, стоянка, стан, привал, дача, загородный дом, располагаться лагерем и др.”, см. Яндекс. Словари, например, на сайте <https://translate.academic.ru>.

Вместе с тем, следует отметить, что указанные значения не являются какими-либо характеристиками заявленных товаров 22 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных выше, в том числе они не являются прямым указанием на их назначение, как следует из заключения экспертизы. В частности, заявленные товары 22 класса МКТУ предназначены для защиты от неблагоприятных погодных условий и временного размещения и проживания людей, производства работ, хозяйственных нужд, а также складирования различных материалов, имущества и аппаратуры в полевых условиях (палатки, шатры, навесы), для охоты и рыбалки (сети [ловушки] для животных; сети; сети рыболовные), для упаковки, складирования и транспортировки товаров (веревки для упаковки; мешки [конверты, пакеты] для упаковки текстильные; мешки для транспортировки и складирования смешанных товаров; обвязки упаковочные неметаллические; оплетки соломенные для бутылок), для буксировки автомобилей (тросы неметаллические) и т.д.

Возможные ассоциации, вызываемые словесным элементом «camp» с учетом его смысловых значений, свидетельствуют о фантазийном характере этого элемента и его соответствии требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Указанное несоответствие обосновано сходством до степени смешения заявленного обозначения с товарным знаком [1].



Товарный знак [1] представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «**ТЕРМА**», выполненным оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Знак зарегистрирован, в частности, для услуг 35 класса МКТУ – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских книг; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по вопросам штата сотрудников; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; менеджмент в области творческого бизнеса; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка текста; обслуживание секретарское; обслуживание стенографическое; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты [для третьих лиц]; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; оценка леса на корню; оценка шерсти; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной

продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц]; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; работы машинописные; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации по компьютерным базам данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; составление рекламных рубрик в газете; тестирование психологическое при найме на работу; управление гостиничными делами; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по переезду предприятий; услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядчика [управление коммерческое]; услуги телефонных ответчиков [для отсутствующих абонентов]; фотокопирование; экспертиза деловая.

Сравнительный анализ на тождество и сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показал, что они могут ассоциироваться между собой в целом, что обусловлено следующими обстоятельствами.

Словесный элемент «терма» заявленного обозначения, который занимает в нем начальную, наиболее сильную позицию в обозначении, так как именно с него начинается восприятие товарного знака потребителем, является фонетически тождественным словесному элементу «Терма» противопоставленного комбинированного знака [1], который акцентирует на себе основное внимание потребителя, поскольку в комбинированном обозначении именно словесный

элемент, как правило, выполняет индивидуализирующую функцию товарного знака, так как он легче запоминается потребителем.

Фонетическое тождество основных индивидуализирующих элементов сравниваемых обозначений позволяет сделать вывод об их сходстве в целом.

В связи с отсутствием смыслового значения у элемента «Terma» оценить семантическое сходство сравниваемых словесных элементов не представляется возможным. Что касается графического признака сходства, то он имеет второстепенное значение при оценке сходства словесных обозначений, каковым и является заявленное обозначение «terma.camp», поскольку превалирующее значение имеет в данном случае фонетическое сходство сравниваемых обозначений, обусловленное фонетическим тождеством их основных индивидуализирующих элементов.

Таким образом, заявленное обозначение признано сходным с противопоставленным товарным знаком [1] в целом, несмотря на отдельные отличия.

Анализ перечня услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, и услуг, в отношении которых действует противопоставленный знак, показал их однородность, так как они либо совпадают по виду (реклама, услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]), либо относятся к одной родовой группе услуг по продвижению товаров (для третьих лиц), имеют одинаковое назначение, один круг потребителей, одинаковые условия реализации.

С учетом установленного сходства обозначений и однородности сопоставляемых услуг существует опасность смешения этих услуг в гражданском обороте при маркировке сравниваемыми знаками, следовательно, вывод, изложенный в заключении по результатам экспертизы о противоречии заявленного обозначения в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ требованиям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

Что касается заявки №2019767863 с датой подачи от 27.12.2019 на товарный знак «PALATKI.TERMA», поданной на регистрацию на имя другого лица в отношении однородных товаров 22 и услуг 35 классов МКТУ, на которую ссылается экспертиза в своем заключении в обоснование мотива о возможности введения потребителя в заблуждение, то по указанной заявке принято решение об отказе в регистрации товарного знака.

В связи с указанным обозначение по заявке №2019767863 не может являться препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 22 класса МКТУ, для которых испрашивается государственная регистрация товарного знака.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.06.2021, отменить решение Роспатента от 18.04.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019767866.