

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 (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 возражение, поступившее 19.07.2022, поданное ИП Ибатуллиным А.В., г. Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №623784, при этом установлено следующее.



Регистрация товарного знака «» по свидетельству №623784 с приоритетом от 16.03.2016 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 13.07.2017 по заявке №2016708081. Правообладателем товарного знака по свидетельству №623784 является ООО «Русский Караван», Санкт-Петербург (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 30, 35, 43 МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 19.07.2022, выражено мнение о том, что регистрация товарного

знака по свидетельству №623784 произведена с нарушением требований, установленных положениями пунктов 1, 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что словесный элемент «РУССКИЙ» («относящийся к русскому населению России (к русским), к России; такой, как у русских, как в России. Русский народ. Русский язык. Русская история. Русское гостеприимство» (см. Интернет, словари; С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова "Толковый словарь русского языка", М: "АЗЪ", 1993, с. 712) оспариваемого обозначения не обладает различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, в силу чего оспариваемое обозначение не должно было быть зарегистрировано в целом. По мнению лица, подавшего возражение, обозначения, перечисленные в пункте 1 статьи 1483 Кодекса, не могут быть указаны в качестве охраняемых элементов, так как у любого производителя (лица, оказывающего услуги) может возникнуть необходимость использования таких обозначений для индивидуализации товаров (услуг).

Кроме того, словесный элемент «РУССКИЙ КАРАВАН» оспариваемого обозначения является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком «**КАРАВАН**» по свидетельству №145056 за счет тождества словесного элемента «КАРАВАН». Лицо, подавшее возражение, указывает, что высокая степень однородности товаров и услуг, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, может компенсировать возможную низкую степень сходства словесного элемента «РУССКИЙ КАРАВАН» оспариваемого товарного знака с противопоставленным товарным знаком «КАРАВАН». Таким образом, регистрация оспариваемого обозначения была произведена также с нарушением пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

Заинтересованность лица, подавшего возражение, объясняется тем, что лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака «**КАРАВАН**» по свидетельству №145056, который зарегистрирован в отношении однородных товаров и услуг 30, 42 классов МКТУ.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №623784 недействительной полностью на основании пунктов 1, 10 статьи 1483 Кодекса.

В адрес правообладателя, указанный в Госреестре, 05.10.2022 было направлено уведомление о поступившем возражении и о дате заседания коллегии по его рассмотрению, назначенной на 23.11.2022.

На заседании коллегии 23.11.2022 правообладатель отсутствовал, отзыв по мотивам поступившего 19.07.2022 возражения не представил.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (16.03.2016) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

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

Вместе с тем согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 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, заявленных 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.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Как следует из положений пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с пунктом 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 статьи 1483 Кодекса.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением

(товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

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.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) 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;

2) 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;

3) 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.

Согласно пункту 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).

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Материалы возражения свидетельствуют о том, что лицо, его подавшее, является правообладателем товарного знака «КАРАВАН» по свидетельству №145056, сходного, по мнению лица, подавшего возражение, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, что позволяет признать ИП Ибатуллина А.В., лицом, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №623784.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №623784 представляет собой



комбинированное обозначение «», состоящее из графических элементов в виде квадрата, круга, горизонтальных полос, из букв «РК», и из словесных элементов «РУССКИЙ КАРАВАН», «ВАШ ПУТЬ К ЧАЮ», выполненных оригинальными шрифтами заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 30, 35, 43 классов МКТУ.

При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.

В состав оспариваемого обозначения входит элемент «РУССКИЙ» (относящийся к русскому населению России (к русским), к России; такой, как у русских, как в России. Русский народ. Русский язык. Русская история. Русское гостеприимство (см. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова «Толковый словарь русского языка», М.: «АЗЪ», 1993, с. 712)), который может вызывать ассоциативное восприятие у потребителей связанное с Россией и с её территорией. Вместе с тем, следует отметить, что словесные элементы «РУССКИЙ КАРАВАН» оспариваемого обозначения представляют собой словосочетание, образованное по правилам русского языка (где слова согласованы друг с другом по форме, а также в числе и падеже), в котором словесный элемент «КАРАВАН» обозначает «движущаяся вереница кого-либо, чего-либо» (<https://rus-etymological-dict.slovaronline.com/1809-караван>). Таким образом, словесные элементы «РУССКИЙ КАРАВАН» оспариваемого обозначения могут вызывать в сознании потребителей образы, связанные с вереницей вещей, перемещаемых по России.

Коллегия отмечает, что, несмотря на то, что словесные элементы «РУССКИЙ КАРАВАН» оспариваемого обозначения носят некий ассоциативный характер, они, однако, не могут напрямую указывать ни на вид, ни на свойства, ни

на какие-то иные характеристики зарегистрированных товаров и услуг 30, 35, 43 классов МКТУ, то есть для указанных товаров и услуг данные словесные элементы будут являться фантазийными. Таким образом, оспариваемый товарный знак является ассоциативным знаком, способным индивидуализировать товары и услуги конкретного лица. Следовательно, оснований для отнесения данного словесного элемента к обозначениям, не соответствующим требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса, не имеется.

Что касается иных оснований пункта 1 статьи 1483 Кодекса, перечисленных в возражении, то необходимо отметить следующее.

Оспариваемое обозначение не вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров/услуг определенного вида. Коллегия обращает внимание, что такое основание могло бы быть применимо к обозначению, используемому для определенного товара/услуги, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара/услуги или товара/услуги того же вида различными производителями стало видовым понятием. Вместе с тем, следует отметить, что доказательств того, что слово «РУССКИЙ» в течение длительного времени до даты приоритета оспариваемого знака применялось для обозначения какого-либо товара/какой-либо из услуг, указанных в перечне оспариваемой регистрации, и для этого товара/этой услуги в результате его длительного применения превратилось в наименование вида этого товара/этой услуги, в возражении не представлено.

Вместе с тем, в материалах возражения отсутствуют сведения о том, что словесный элемент «РУССКИЙ» носит терминологический характер по отношению к товарам и услугам, указанным в оспариваемом товарном знаке.

Кроме того, оспариваемый товарный знак не представляет собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством и назначением товаров, поскольку указанная норма относится к реалистическим или схематическим изображениям товаров в составе товарных знаков, в то время



как оспариваемый товарный знак «» является комбинированным обозначением, состоящим из графических и словесных элементов, и никак не может иметь форму товара.

Таким образом, в материалах возражения отсутствуют доказательства отсутствия у оспариваемого товарного знака различительной способности.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №623784 противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, следует признать неубедительным.

При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.

В состав оспариваемого товарного знака входит словесный элемент «РУССКИЙ КАРАВАН», который выполнен крупным шрифтом, расположен в центре знака и акцентирует на себя внимание потребителя, в связи с чем, в первую очередь, именно по нему происходит запоминание знака в целом.

Противопоставленный товарный знак «КАРАВАН» по свидетельству №145056 с приоритетом 10.08.1995 является словесным, выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 30, 42 классов МКТУ.

Действительно, слово «КАРАВАН», представляющее собой зарегистрированный противопоставленный товарный знак, входит в состав оспариваемого товарного знака.

Между тем, следует иметь ввиду особенности применения нормы права, на которую ссылается лицо, подавшее возражение.

Положение пункта 10 статьи 1483 Кодекса, по общему правилу, может быть применено к товарному знаку, представляющему собой обозначение, которое состоит из отдельных фрагментов, и один из фрагментов представляет собой

товарный знак другого лица. При этом самостоятельность данной нормы обусловлена тем, что такой фрагмент (элемент), присутствуя в композиции, не является доминирующим и не выполняет основную индивидуализирующую функцию товарного знака (например, расположен в угловой части этикетки и по своему пространственному положению не является существенным в композиции всего комбинированного обозначения). Иными словами, действие нормы направлено на недопущение нарушений прав третьих лиц тогда, когда факт нарушения не вызывает сомнения, а нормы пунктов 6, 8, 9 статьи 1483 Кодекса к рассматриваемой ситуации не применимы в силу незначительной роли таких спорных элементов.

Коллегия поясняет, что такая ситуация не идентична простому фонетическому сходству спорного слова, входящего в состав комбинированного обозначения. Учету подлежит его смысловая и визуальная связь с иными элементами товарного знака, равно как и роль, которую выполняет спорный фрагмент.

С учетом вышесказанного коллегия не усматривает правовых оснований для применения положений пункта 10 статьи 1483 Кодекса, поскольку в составе оспариваемой регистрации слово «РУССКИЙ» грамматически и лексически связан со словом «КАРАВАН», образуя словосочетание «РУССКИЙ КАРАВАН», в целом являющееся доминирующим индивидуализирующим элементом товарного знака и имеющее самостоятельное смысловое содержание. Оценка роли элемента в составе товарного знака может осуществляться не только с точки зрения обычного методологического подхода, презюмирующего главенство словесной части над изобразительной в составе комбинированных товарных знаков. Для целей применения положений пункта 10 статьи 1483 Кодекса могут быть определены также визуальные акценты, имеющиеся в составе товарного знака, иссечение которых не искажает образ обозначения в целом. Таким образом, слово «КАРАВАН» не квалифицируется коллегией как самостоятельный и независимый элемент оспариваемого товарного знака, сходство которого привело бы к несоответствию регистрации требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №623784 противоречит требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса, следует признать неубедительным.

Коллегия дополнительно отмечает, что возражение, поданное ИП Ибатуллиным А.В., против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №623784 по основаниям несоответствия оспариваемого товарного знака положениям пунктов 1, 10 статьи 1483 Кодекса, ранее уже рассматривалось Роспатентом и было принято решение от 15.02.2022 «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.11.2021, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №623784».

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.07.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №623784.