

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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 16.09.2022, поданное Индивидуальным предпринимателем Романченко Виктором Анатольевичем, г. Пенза (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020729909 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2020729909, поданной 10.06.2020, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 34, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение



в цветовом сочетании: «орехово-коричневый, оранжевый, белый».

Решение Роспатента от 19.05.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020729909 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 3 (1), 8 статьи 1483 Кодекса. Указанные доводы мотивированы следующим:

- входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ТАБАКЕРКА» имеет конкретное семантическое значение («ТАБАКЕРКА» - флакон с крышкой для хранения нюхательного табака, коробочка для табака, преимущ. нюхательного, см.:

Толковый словарь иностранных слов Л.П. Крысина. М: Русский язык, 1998 г.), следовательно, указанный элемент может порождать в сознании потребителей ассоциации с определенным видом и назначением товаров и услуг, а именно с товарами, предназначенными для хранения и ношения табака и связанными с этими товарами услугами, в связи с чем, данный словесный элемент не способен индивидуализировать товары и услуги конкретного изготовителя, не обладает различительной способностью;

- существование других значений не отменяет того, что по отношению к заявленным товарам и услугам словесный элемент «ТАБАКЕРКА» является неохраняемым;

- входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ТАБАКЕРКА» не обладает различительной способностью для части товаров 34 класса МКТУ (*«кисеты для табака; коробки с увлажнителем для сигар; сосуды для табака; табакерки; ящички для сигар; ящички для сигарет, папирос»*), для всех услуг 35 класса МКТУ, поскольку характеризует заявленные товары и услуги, указывая на их вид и назначение, в связи с чем, является неохраняемым элементом и занимает доминирующее положение в заявленном обозначении;

- в отношении услуг 35 класса МКТУ *«услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги по оптовой и розничной продаже товаров»* словесный элемент «ТАБАКЕРКА» также указывает на назначение этих услуг. Указанные услуги 35 класса МКТУ могут быть восприняты в связке с товарами 34 класса МКТУ и могут являться сопутствующими этим товарам;

- представленные документы не свидетельствуют о приобретенной различительной способности заявленного обозначения (не подтверждена длительность и территории использования, не представлены социологические опросы, не подтверждена известность заявленного обозначения и т.п.);

- для остальных товаров 34 класса МКТУ заявленное обозначение со словесным элементом «ТАБАКЕРКА», представляющим собой название конкретного вида товара, способно ввести потребителя в заблуждение относительно производимых товаров;

- заявленное обозначение представляет собой коммерческое обозначение, которое используется ИП Федотовым Игорем Яковлевичем. В связи с изложенным,

регистрация заявленного обозначения на имя заявителя в отношении заявленных товаров и услуг способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров (лица, оказывающего услуги). Заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое индивидуальным предпринимателем Федотовым Игорем Яковлевичем (см. Интернет: <https://www.cigarinfo.ru/news/cigars/novaya-tabakerka.html>) для индивидуализации товаров и услуг, однородных заявленным. Многочисленные сайты сети Интернет (например: <http://www.tabakerka.biz/>; <http://www.sigars.ru/>; <https://www.008.ru/company/3218/>; <https://st-petersburg.cataloxy.ru/firms/www.sigars.ru.htm>; <http://tomall.ru/shops/TABAKERKA>; <https://severo-zapad.bizspravka.org/sankt-peterburg/firm/set-magazinov-tabachnoy-7-produkcii-tabakerka-naberejnaya-reki-fontanki>; https://bagra.ru/?city=sankt_peterburg&razdel=produkty-pitaniya-napitki&cat=tabachnye-izdeliya--tovary-dlya-kureniya&organizaciya=tabakerka-set-magazinov-tabachnoy-produkcii-5659493; <https://tabacum.ru/info/gde-kupit-tabak-trubki-kalyan/tabakerka-115>; <http://sankt-peterburg.kitabi.ru/firms/severo-zapadnaya-tabachnaya-kompaniya-ulica-bely-kuna-34a-bc-kroll>) свидетельствуют о том, что «Северо-Западная табачная компания», владельцем которой является Игорь Федотов, существует на рынке с 1992 года, и специализируется на импорте табачной продукции и аксессуаров, осуществляя реализацию по всей территории России, которая включает в себя, в том числе, продажу товара в розницу через сеть табачных специализированных магазинов «Табакерка» в Санкт-Петербурге;

- экспертизой учтено обращение ИП Федотова И.Я. от 25.11.2020, с которым заявитель был ознакомлен в установленном порядке.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 16.09.2022 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 19.05.2022.

Доводы возражения, а также последующих дополнений к нему сводятся к следующему:

- ранее заявителем был скорректирован перечень услуг 35 класса МКТУ *«услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги по оптовой и розничной продаже товаров»*;
- заявитель представлял доказательства, свидетельствующие о приобретении заявленным обозначением различительной способности. Торговая сеть «Табакерка» берет своё начало с 09.06.1999 г., когда заявитель зарегистрировал себя в качестве индивидуального предпринимателя. Один из первых приобретенных киосков, располагался на территории Центрального рынка города Воронежа и был приобретен 10.06.2000 г. По состоянию на 01.05.2002 г. торговая сеть «Табакерка» насчитывала около 10 торговых точек (киосков) в разных районах города Воронежа, в которых реализовывалась табачная продукция;
- к началу 2002 г. коммерческое обозначение «Табакерка» уже устойчиво вошло в гражданском обороте и ассоциировалось с нестационарными торговыми объектами (киосками) по продаже табачной продукции, которые на тот момент находились во всех районах города Воронежа. Большинство торговых объектов в то время располагались (и продолжают располагаться) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности. В связи с чем, были получены ордера на установку торговых киосков и размещены временные сооружения на территории Воронежа;
- в настоящий момент в торговую сеть «Табакерка» заявителя входят более 200 нестационарных торговых объектов по продаже табачной продукции, сопутствующих товаров, а также продуктов питания. Кроме того, в каждом крупном торговом центре г. Воронежа имеются магазины под названием «Табакерка люкс», в которых продаются более премиальные товары. Предприятия принадлежат заявителю - бессменному владельцу (с 1999 г. по настоящее время) торговой сети «Табакерка»;
- в сети Интернет размещена информация о торговой сети «Табакерка», предназначенная для широкого круга лиц (статьи за 2008, 2013, 2016 гг. и т.п.);
- на официальном сайте торговой сети «Табакерка» (<https://www.tabacerka.ru/>), также имеется информация, более того на протяжении более 15 лет непрерывно принимается обратная связь от покупателей по качеству обслуживания;

- доменное имя www.tabacerka.ru принадлежит заявителю с 2006 г.;
- заявитель в подтверждение довода о приобретенной различительной способности заявленного обозначения ссылается на документы, представленные на стадии экспертизы;
- в отношении представленного обращения от ИП Федотова И.Я. заявитель отмечает отдельные положения законодательства в части коммерческого обозначения. Кроме того, проанализировав представленные в обращении документы, заявитель делает вывод, о том, что обозначение «Табакерка» в разные годы использовалось разными юридическими лицами, в том числе: ООО «ОМЕГА», ООО «Сателлит», ООО "Стиль" ИНН 78005222721 (переименовано в ООО "Балтийская Табачная Импортирующая Компания"), ООО "Стиль" ИНН 7810273383, ООО «Гамма Вест», а также ООО "Профиль". Все эти юридические лица утратили исключительное право на коммерческое обозначение «Табакерка» ввиду того, что не используют его непрерывно уже более года. В обращении также говорится о том, что «в течение 2020 г. все магазины «Табакерка» перешли под управление ИП Федотова И.Я. (ОГРНИП 310784736200142, ИНН 781000014559)», однако документов о переходе исключительного права на коммерческое обозначение «Табакерка» в составе одного или нескольких предприятий не предоставлено. ИП Федотов И.Я. являлся только лишь исполнительным органом во всех перечисленных юридических лицах, выступая при этом как физическое лицо. Также заявителем были приведены отдельные комментарии в отношении документов, представленных с обращением;
- коммерческое обозначение «Табакерка», используемое заявителем непрерывно с начала 2002 г. для индивидуализации своих розничных объектов торговли, имеет более раннюю дату, чем коммерческое обозначение ИП Федотова И.Я.;
- заявитель заключил договор оказания услуг по проведению социологической экспертизы по вопросу наличия или отсутствия различительной способности обозначения по заявке на регистрацию товарного знака № 2020729909. Полученные данные в результате социологического опроса прямо свидетельствуют о наличии различительной способности у заявленного обозначения по заявке № 2020729909 на сегодняшний день и на дату подачи заявки - 10.06.2020 г.;

- заявителем приведено толкование слова «ТАБАКЕРКА» и его многозначность согласно приведенным данным словарей: коробочка для табака (во 2 знач.), музыкальный ящик, мелодион;
- слово «ТАБАКЕРКА» в смысловом значении «коробочка для табака, или музыкальная шкатулка, или шкатулка для маленьких подарков» является фантазийным обозначением и семантически нейтральным по отношению к услугам 35 класса МКТУ ограниченного перечня;
- торговые объекты с обозначением «Табакерка», принадлежащие заявителю располагаются в городе Воронеже и ближайших населенных пунктах Воронежской области и известны потребителям. Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Табакерка» обладает различительной способностью для ограниченного перечня услуг 35 класса МКТУ.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении ограниченного перечня услуг 35 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие материалы:

- заявка на государственную регистрацию обозначения в качестве товарного знака, знака обслуживания – [1];
- уведомление о приеме и регистрации заявки от 10.06.2020 г. – [2];
- решение об отказе в государственной регистрации товарного знака от 19.05.2022 г. – [3];
- уведомление о результатах проверки от 19.03.2021 г. – [4];
- ответ на уведомление от 20.07.2021 г. – [5];
- запрос экспертизы от 12.11.2021 г. – [6];
- ответ на запрос от 09.02.2022 г. – [7];
- договор купли-продажи от 09.06.2000 г. – [8];
- договор № 53 от 15.09.2001 г. – [9];
- договор № 665 от 01.05.2002 г. – [10];
- заключение на размещение временного сооружения № 102 от 31.03.2003 г. – [11];

- ордер на установку торгового киоска № 15-к от 15.01.2004 г. – [12];
- обращение третьего лица от 25.11.2020 г. – [13];
- фото киосков – [14];
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от 03.02.2022 г. – [15];
- договор-счет № 652-2022 от 19.08.2022 г. – [16];
- социологическое заключение № 87-2022 от 18.10.2022 г. – [17];
- протокол осмотра доказательств с пояснительной запиской – [18];
- фотографии торговых точек с обозначением «Табакерка» – [19].

На заседании коллегии, состоявшемся 10.11.2022, в соответствии с пунктом 45 Правил ППС коллегией были выдвинуты дополнительные основания для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2020729909, поскольку оно не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи

1483 Кодекса ввиду сходства до степени смешения с товарным знаком  по свидетельству № 832809, приоритет от 03.06.2020, правовая охрана которому предоставлена ранее на имя ООО «ПРОФИТ», 426001, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 395 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

От заявителя были представлены пояснения в отношении выдвинутых дополнительных оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, основные доводы которых сведены к следующему:

- данные заключения № 121-2022 от 07.12.2022 г. свидетельствуют об отсутствии социологических признаков сходства до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 832809;
- заявителем получено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству № 832809. Правообладатель также подтвердил, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ не вводит, и не будет вводить потребителей в заблуждение относительно производителя услуг.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие материалы:

- заключение № 121-2022 от 07.12.2022 г. – [20];
- распечатка из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания РФ – [21];
- выписка из ЕГРЮЛ от 07.12.2022 г. – [22];
- письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству № 832809 – [23].

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения, поступившего 16.09.2022, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (10.06.2020) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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 Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 г., рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (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). К обозначениям, не обладающим различительной способностью,

относятся сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар, а также относятся 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.

Согласно пункту 34 Правил 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.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования и т.д.

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.

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 неохраемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

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 обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах. Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением 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 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 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.

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 абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно требованиям пункта 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.

Согласно требованиям 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.

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

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).

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.



Заявленное обозначение по заявке № 2020729909 является комбинированным, включает стилизованное изображение листочка и словесный элемент «Табакерка», выполненный стилизованным шрифтом буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении ограниченного перечня услуг 35 класса МКТУ *«услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги по оптовой и розничной продаже товаров»* в цветовом сочетании: «орехово-коричневый, оранжевый, белый».

Решение Роспатента от 19.05.2022 мотивировано несоответствием заявленного обозначения положениям, предусмотренным пунктами 1, 3 (1) статьи 1483 Кодекса. Ссылка на пункт 8 статьи 1483 Кодекса приведена экспертизой в рамках применения пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса в части доводов экспертизы о введении потребителей в заблуждение относительно производителя.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1499 «Экспертиза обозначения, заявленного в качестве товарного знака» в ходе проведения экспертизы проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям статьи 1477 и пунктов 1 - 7, подпункта 3 пункта 9 (в части промышленных образцов), пункта 10 (в части средств индивидуализации и промышленных образцов) статьи 1483 настоящего Кодекса и устанавливается приоритет товарного знака. В связи с чем, экспертиза заявленного обозначения на предмет его оценки требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса законодательством не предусмотрена.

Кроме того, в рамках дополнительных оснований, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака и предусмотренных требованием пункта 45 Правил ППС, коллегией указано на несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 1 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В решении Роспатента отмечено, что словесный элемент «Табакерка» в смысловом значении «флакон с крышкой для хранения нюхательного табака,

коробочка для табака, преимущ. нюхательного» (см. Толковый словарь иностранных слов Л.П. Крысина. М: Русский язык, 1998 г.) указывает на назначение услуг 35 класса МКТУ. Заявитель в возражении указывает на многозначность словесного элемента «Табакерка», имеющего также значение «музыкальный ящик, мелодион».

Необходимо различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации. Последним может быть предоставлена правовая охрана. В том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара (услуги) или характеристику сведений об изготовителе, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным.

Исходя из смыслового значения словесного элемента «Табакерка» и заявленных услуг 35 класса МКТУ *«услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги по оптовой и розничной продаже товаров»* представляется нереальным, что у потребителя возникнет однозначное представление, что данные услуги торговли связаны исключительно с реализацией емкостей для табака. Так, в современных табачных магазинах и киосках к продаже представлено большое разнообразие табачных изделий, электронных сигарет, жевательной резинки, зажигалок, батареек, пепельниц и т.д.

Коллегией также принято во внимание, что заявителем используется заявленное обозначение до даты подачи заявки в качестве средства индивидуализации магазинов для продажи табачных изделий [5-12,14,16,19]. Так, первый магазин был приобретен заявителем в 2000 году. Доменное имя www.tabacerka.ru принадлежит заявителю с 2006 г. Информация о торговой сети «Табакерка» размещалась в сети Интернет, в том числе на сайтах торговых центров г. Воронежа и Воронежской области (см., например, <https://shoppingcenter-gallery-chizhov.ru/ru/tabakerka>; <https://www.retail.ru/news/voronezhskaya-set-tabakerka-stopostavok/>; <https://v-kurse-voronezh.ru/politika-novosti/23925>; <http://yugozapad-vrn.ru/catalog/> и т.д.). За 2016 год объем услуг по продаже товаров на территории

Воронежской области составил 1980765237,15 рублей. В настоящее время в торговую сеть «Табакерка» входят более 200 нестационарных торговых объектов по продаже табачной продукции и сопутствующих товаров. С целью установки киосков заявителем были получены соответствующие ордера на установку и заключения на размещение временных сооружений от административных органов.

В материалы административного дела также представлено социологическое исследование № 87-2022 от 18.10.2022 г. [17,18] в части определения наличия или отсутствия различительной способности у обозначения по рассматриваемой заявке. Опрос проводился в 104 городах среди потребителей снабженческих услуг для третьих лиц и услуг по оптовой и розничной продаже товаров (в том числе табачных изделий). Подавляющее большинство потребителей считают, что в настоящее время (а также с учетом ретроспективы на 10.06.2020) исследуемое обозначение принадлежит одной или разным, но связанным между собой компаниям (91 % / 88 %) и также используется одной или разными, но связанными между собой компаниями (89 % / 88 %). Подавляющее большинство опрошенных (70 %) полагают, что в настоящее время, а также с учетом ретроспективы заявленное обозначение может отличать продукцию какой-то одной конкретной компании или группы компаний от продукции других компаний. Согласно проведенному исследованию с точки зрения потребителей снабженческих услуг и услуг по продаже товаров (в том числе, табачных изделий) в настоящее время заявленное обозначение обладает различительной способностью (82 % опрошенных). С учетом ретроспективы этот показатель составил такой же результат – 81 % опрошенных респондентов.

Таким образом, у коллегии нет оснований для вывода о том, что словесный элемент «Табакерка» не обладает различительной способностью, носит описательный характер в отношении ограниченного перечня услуг 35 класса МКТУ и подпадает под положение пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Представляется, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно производителя может быть сделан в том случае, если

однородные товары/услуги иного лица, маркированные спорным обозначением, ранее присутствовали в гражданском обороте, и у потребителя сложилась устойчивая ассоциативная связь данных товаров/услуг, сопровождаемых оспариваемым товарным знаком, с этим лицом.

Сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя. С учетом изложенного для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным лицом, оказывающем услуги, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих: 1) введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем; 2) возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром (услугой) и его предшествующим производителем.

Заявленное обозначение ложной информации относительно заявленных услуг 35 класса МКТУ, либо лица, их оказывающего, не несёт.

Доводы экспертизы основаны на обращении третьего лица - ИП Федотова И.Я., использующем коммерческое обозначение «Табакерка». Как указывалось выше, экспертиза заявленного обозначения на предмет его оценки требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса законодательством не предусмотрена (см. пункт 1 статьи 1499 Кодекса). В связи с чем, установление «старшего» права у заявителя, либо у ИП Федотова И.Я. на коммерческое обозначение «Табакерка» при рассмотрении возражения в части оспаривания решения экспертизы не представляется возможным.

В заключении по результатам экспертизы также указана информация о деятельности «Северо-Западной табачной компании», владельцем которой является Игорь Федотов, существующей на рынке с 1992 года. Сведения были представлены в сети Интернет: <http://www.tabakerka.biz/>; <https://www.008.ru/company/3218/>; <http://www.sigars.ru/>; <https://st-petersburg.catalogxy.ru/firms/www.sigars.ru.htm>; <http://tomall.ru/shops/TABAKERKA>; <https://severo-zapad.bizspravka.org/>

sankt-peterburg/firm/set-magazinov-tabachnoy-7produkcii_tabakerka_naberejnaya-reki-fontanki; https://bagra.ru/?city=sankt_peterburg&razdel=produkty-pitaniya-napitki&cat=tabachnye-izdeliya--tovary-dlya-kureniya&organizaciya=tabakerka-set-magazinov-tabachnoy-produkcii-5659493; <https://tabacum.ru/info/gde-kupit-tabak-trubki-kalyan/tabakerka-115>; <http://sankt-peterburg.kitabi.ru/firms/severo-zapadnaya-tabachnaya-kompaniya-ulica-bely-kuna-34a-bc-kroll>). Указанные данные, по мнению экспертизы, свидетельствуют о возникновении у потребителя неправильного представления и способности введения потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги 35 класса МКТУ.

Действительно, анализ указанных источников показал, что информация о табачных магазинах «Северо-Западной табачной компании» и ее владельце И.Я. Федотове присутствует в сети Интернет до даты подачи заявки. Вместе с тем, одного лишь упоминания в сети Интернет информации о деятельности иного лица, использующего исследуемое обозначение, без каких-либо фактических обстоятельств недостаточно для вывода о введении потребителя в заблуждение. Материалы обращения и представленные с ним договоры аренды помещений, документация на размещение вывесок, выписки из ЕГРЮЛ не содержат фактических сведений о длительности использования обозначения «Табакерка» в качестве названия магазинов, мнения потребителей об ассоциировании данного обозначения с ИП Федотовым И.Я. в качестве источника происхождения заявленных услуг 35 класса МКТУ, сведений о проведенной рекламной кампании, объемах.

Кроме того, как указывалось выше, коллегией также приняты во внимание вышеуказанные документы, согласно которым обозначение «Табакерка» используется заявителем в качестве средства индивидуализации услуг 35 класса МКТУ, в том числе до даты подачи рассматриваемой заявки.

Таким образом, у коллегии есть основания полагать, что регистрация заявленного обозначения на имя заявителя не вызовет в сознании потребителя неправильного представления относительно лица, оказывающего услуги 35 класса МКТУ, не соответствующего действительности.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о том, что заявленное обозначение в отношении услуг 35 класса МКТУ подпадает под действие требований, регламентированных пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса является ошибочным.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

К заявленному обозначению коллегией были применены дополнительные основания для отказа в государственной регистрации, предусмотренные требованием подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса. А именно, заявленное

обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком  по свидетельству № 832809, приоритет от 03.06.2020, правовая охрана которому предоставлена ранее на имя ООО «ПРОФИТ», г. Ижевск в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Вместе с тем, как показал анализ материалов возражения, правообладателем указанного товарного знака было представлено письмо-согласие [23] на регистрацию заявленного обозначения по заявке № 2020729909 на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ ограниченного перечня.

Представленные документы свидетельствуют об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству № 832809 в гражданском обороте на российском потребительском рынке. В представленном письме-согласии [23] отмечено, что регистрация заявленного обозначения в отношении указанных услуг 35 класса МКТУ не вводит, и не будет вводить потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение.

В связи с указанным, коллегия считает необходимым отметить следующее. Сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеются фонетические отличия и графические отличия, обусловленные разным количеством входящих в них слов, букв и звуков, а также их разным графическим решением, что обуславливает разное зрительное впечатление. Коллегия также не располагает какой-либо информацией о восприятии потребителем противопоставленного знака, связанном с предшествующими знаниями об услугах, оказываемых под этим товарным знаком на территории Российской Федерации. В связи с чем, государственная регистрация товарного знака по заявке № 2020729909 в отношении ограниченного перечня услуг 35 класса МКТУ не может явиться причиной введения потребителя в заблуждение.

Таким образом, с учетом дополнительных обстоятельств (представленного письма-согласия [23]) у коллегии не имеется оснований для признания рассматриваемого обозначения не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении ограниченного перечня услуг 35 класса МКТУ.

Заключение № 121-2022 от 07.12.2022 г. [20] Института социологии ФНИСЦ РАН об отсутствии признаков сходства до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 832809 представляет собой мнение частного лица – Батыкова И.В.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 16.09.2022, отменить решение Роспатента от 19.05.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020729909.