

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела возражение, поступившее 23.01.2023. Данное возражение подано ООО «Торговая сеть Командор», Россия (далее – заявитель, ООО «ТС Командор») на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022701578, при этом установлено следующее.

Заявка №2022701578 на регистрацию комбинированного товарного знака

« **хороший** » была подана на имя заявителя 13.01.2022 в отношении товаров и услуг 01, 03-05, 08, 09, 11, 16, 20, 21, 24, 25, 28-37, 39, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 28.09.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022701578 в отношении всех заявленных товаров и услуг 01, 03-05, 08, 09, 11, 16, 20, 21, 24, 25, 28-37, 39, 43 классов МКТУ (далее - решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Так, в частности, было указано, что словесный элемент «ХОРОШИЙ» (прилагательное мужского рода в значении «обладающий положительными качествами или свойствами», см. «Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940» на

<https://dic.academic.ru/searchall.php?SWord=хороший&from=ru&to=xx&did=&styp>) не обладает различительной способностью, поскольку характеризует заявленные товары и услуги, указывает на их свойства и качество, а также имеет хвалебный характер, в связи с чем является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с обозначением, включающим в свой состав словесный элемент «ХОРОШИЙ», ранее заявленным на имя Дорошенко М.А., Удмуртская Республика, Завьяловский р - н, Мирный починок, заявка № 2022700227 (1) с приоритетом от 10.01.2022. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров и услуг 29, 30, 35, 43 классов МКТУ;

- с товарным знаком, включающим в свой состав словесный элемент «ХОРОШИЙ», зарегистрированным по свидетельству № 620278 (2) (приоритет от 21.04.2016) на ООО "Капитал", Свердловская обл., г. Березовский, в отношении услуг 35 класса МКТУ;

- с международной регистрацией, включающей в свой состав словесный элемент «ХОРОШИЙ», правовая охрана которой предоставлена за № 1498553 (3) (приоритет от 23.07.2019) на имя компании «Sovmestnoe obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu "Morozprodoukt", Белоруссия, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель является крупнейшей торговой сетью Восточной Сибири, в ее состав входят супермаркеты «Командор», «Аллея», дискаунтеры «Хороший»;

- по данным ЕГРЮЛ у ООО «ТС Командор» 52 вида экономической деятельности, которые соответствуют 24 классам МКТУ;

- заявителю принадлежит товарный знак по свидетельству №578681 с дискламацией словесного элемента «ХОРОШИЙ». Вместе с тем, с 2014 года было открыто более 200 дискаунтеров в Красноярске и Красноярском крае, в Иркутской области, Кемеровской области, Республике Хакасия и Республике Тыва;

- самый большой дискаунтер «ХОРОШИЙ» открылся 19.11.2022 в Красноярске, общая площадь торговой точки около 2000 квадратных метров, в магазине представлено более 4000 наименований товаров;

- товарооборот заявителя за 2018 год составил 36921106 тысяч рублей, за 2019 год – 47306753 тысячи рублей. Доля магазинов формата «Дискаунтер «Хороший» в 2018 году составила 27%, в 2019 году 29,4%;

- заявитель широко рекламирует свои магазины, устанавливает рекламные конструкции, вывески, дорожные указатели, участвует в благотворительных акциях и т.д.;

- в результате широкого использования заявленного обозначения заявителем оно приобрело дополнительную различительную способность, о чем свидетельствуют и публикации в СМИ;

- заявитель не оспаривает сходство до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных знаков и обозначения (1-3).

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы:

1. Выписка из ЕГРЮЛ;
2. Фотографии;
3. Распечатка сайтов из сети Интернет;
4. Копия приказа №132/21 от 16.08.2021;
5. Отчет о финансовых результатах ООО «ТС Командор» за 2019 год;
6. Справка по товарообороту магазинов формата «Дискаунтер Хороший» за 2018-2019 годы;
7. Разрешения на установку рекламных конструкций;
8. Решение Роспатента.

На основании изложенной информации заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 01, 03-05, 08, 09, 11, 16, 20, 21, 24, 25, 28, 31-37, 39, 43 классов МКТУ, а также услуг 35 класса МКТУ “продвижение товаров вышеперечисленных классов для третьих лиц; реклама

товаров вышеперечисленных классов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]”.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (13.01.2022) заявки №2022701578 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, 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. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 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 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.

Согласно пункту 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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).

хороший 

Заявленное обозначение «  » является комбинированным и состоит из словесного элемента «ХОРОШИЙ», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита, а также из помещенного в правой нижней части окружности переливающегося цвета. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в красном, желтом, белом цветовом сочетании в отношении товаров и услуг 01, 03-05, 08, 09, 11, 16, 20, 21, 24, 25, 28, 31-37, 39, 43 классов МКТУ, а также услуг 35 класса МКТУ “продвижение товаров вышеперечисленных классов для третьих лиц; реклама товаров вышеперечисленных классов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]”.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение включает в свой состав словесный элемент «ХОРОШИЙ», который является прилагательным мужского рода в значении «обладающий положительными качествами или свойствами», см. «Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940», <https://dic.academic.ru/searchall.php?SWord=хороший&from=ru&to=xx&did=&styp>). В связи с изложенным, указанный словесный элемент не обладает различительной способностью, поскольку напрямую характеризует все заявленные к регистрации товары и услуги, указывает на их качество, а также имеет хвалебный характер, в связи с чем является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса. Указанное заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, ООО «ТС Командор» указывается на приобретение заявленным обозначением различительной способности. Проанализировав представленные

заявителем материалы (1-7) коллегия усматривает, что они не подтверждают соответствующего довод заявителя. Указанное обосновывается следующим.

ООО «ТС Командор» указывает на открытие им 200 магазинов – дискаунтеров под заявленным обозначением, в которых реализуется значительное количество различных товаров, в рамках чего предоставляет выписку из ЕГРЮЛ (1), приказ (4), фотографии магазинов (2), отчет о финансовых результатах за 2019 год (5), распечатку товарооборота магазинов формата «Дискаунтер «Хороший» за 2018-2019 гг. (6), разрешения на установку рекламных конструкций (7).

Вместе с тем, представленная заявителем выписка из ЕГРЮЛ (1) отражает лишь виды деятельности, которые данное лицо вправе осуществлять, однако, она не свидетельствует о фактической деятельности ООО «ТС Командор».

Представленные заявителем материалы (4-6) свидетельствуют об открытии магазинов под обозначением «ХОРОШИЙ» только в Красноярске и Красноярском крае, в Иркутской области, Кемеровской области, Республике Хакасия и Республике Тыва. Таким образом, следует констатировать наличие магазинов лишь в нескольких регионах Российской Федерации. Изложенное не подтверждает широкую географию нахождения магазинов заявителя.

Из представленных материалов не представляется возможным установить значительные объемы затрат на рекламу товаров и услуг производимых / оказываемых заявителем. Согласно возражению, рекламная деятельность заключалась в размещении вывесок с указанием наименования дискаунтера, а также в проведении благотворительных акций. Вместе с тем, в материалах возражения отсутствуют документы, свидетельствующие о проведении благотворительных акций. Что касается размещения вывесок (7), то, как отмечалось выше, они носят локальный характер и известность дискаунтеров среднему российскому потребителю, проживающему в различных субъектах Российской Федерации, не подтверждена. Более того, часть представленных фотографий с вывесками магазинов (2) содержит обозначение, отличающееся от заявленного обозначения (фото 5, 6, 7, 8) и относится к иному товарному знаку по свидетельству №578681, также зарегистрированному на имя заявителя.

Возражение не содержит также значительного количества публикаций в средствах массовой информации, освещающих деятельность ООО «ТС Командор». Заявителем представлены распечатки сайтов (www.kp.ru, www.sm-komandor.ru, 3), которые содержат информацию, выходящую за дату приоритета заявленного обозначения (08.08.2022, 11.07.2022). Кроме того, не ясно, какое количество потребителей было ознакомлено с упомянутыми сайтами и было осведомлено о деятельности заявителя.

С возражением не представлено материалов о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и оказываемых заявителем услугах / производимых товарах, включая результаты социологических опросов, маркетинговых исследований.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия отмечает отсутствие в материалах дела доказательств, свидетельствующих о производстве заявителем товаров 01, 03-05, 08, 09, 11, 16, 20, 21, 24, 25, 28-34 классов МКТУ, а также об оказании им услуг 36, 37, 39, 43 классов МКТУ. Материалы (1-7), касающиеся оказания заявителем услуг 35 класса МКТУ, недостаточны для вывода о приобретении заявленным обозначением дополнительной различительной способности.

В рамках несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса ему были противопоставлены обозначение



«

(1),

а также знаки



«

» (2),



«

» (3).

В отношении обозначения (1) Роспатентом принято решение об отказе в его государственной регистрации в качестве товарного знака, в связи с чем у коллегии нет оснований для противопоставления обозначения (1) заявленному обозначению.

Исключение из заявленного перечня товаров 30 класса МКТУ приводит к отсутствию необходимости анализировать заявленное обозначение на тождество и сходство со знаком (3).

В отношении сравнительного анализа заявленного обозначения со знаком

 «Хороший ювелирный» (2) коллегией было установлено их сходство, которое обусловлено следующими факторами.

Так, в составе заявленного обозначения содержится словесный элемент «хороший», который несет основную индивидуализирующую нагрузку в нем. В знаке (2) единственным охраноспособным элементом также является словесный элемент «хороший». Фонетическое и семантическое тождество упомянутых словесных элементов, а также близость их графического исполнения приводят к возможности их ассоциирования между собой в целом, что заявителем не оспаривается.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ «продвижение товаров вышеперечисленных классов для третьих лиц; реклама товаров вышеперечисленных классов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» идентичны или обладают высокой степенью однородности с услугами 35 класса МКТУ «реклама; демонстрация товаров; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц, в том числе, сбор для третьих лиц различных товаров (исключая их транспортировку) и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями, в том числе услуги оптовой и розничной продажи товаров; реклама интерактивная в компьютерной сети; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг», поскольку они

относятся к одной родовой группе – продвижение товаров, могут исходить от одного лица, оказываться в отношении одного круга потребителей, преследовать одни и те же цели.

В отношении анализа однородности услуг, для которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку заявленному обозначению и в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак (2), коллегия учитывала, что вероятность смешения заявленного обозначения и знака (2) определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности услуг. При этом, смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда). В рассматриваемом случае была установлена высокая степень сходства сравниваемых обозначений, а также высокая степень однородности сравниваемых услуг, что может привести к высокой вероятности смешения данных товаров и услуг, маркированных сравниваемыми обозначениями, в гражданском обороте.

При этом для установления нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и заявленного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров, в связи с чем вывод о сходстве сравниваемых обозначений и об однородности вышеуказанных услуг, является достаточным основанием для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, основания для отмены решения Роспатента отсутствуют.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.01.2023, оставить в силе решение Роспатента от 28.09.2022.