

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 22.03.2019 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 567820, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Торговая сеть Командор», г. Красноярск (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

**КОМАНДОР**

Регистрация товарного знака «» с приоритетом от 05.11.2001 по заявке № 2001733900 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 28.04.2003 за № 244933 в отношении услуг 35, 39, 41 и 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ). Срок действия правовой охраны продлен до 05.11.2021.

На основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированного 04.12.2012 за № РД0114405, право на товарный знак было передано Обществу с ограниченной ответственностью «ТРАНЗИТ-АВТО», г. Воронеж, затем на основании соответствующего договора, зарегистрированного

22.10.2014 за № РД0159982, – Обществу с ограниченной ответственностью «Ритейл Групп», Москва, затем по договору, зарегистрированному 04.03.2015 за № РД0168586, – Обществу с ограниченной ответственностью Торговый Дом «ВИСАНТ-опт», Москва.

Впоследствии на основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении части услуг, зарегистрированного Роспатентом в установленном порядке 15.03.2016 за № РД0193574, исключительное право в отношении услуг 41 класса МКТУ – *«организация досуга; организация развлечений; организация лотерей; организация конкурсов, выставок, симпозиумов»*; услуг 42 класса МКТУ – *«реализация товаров; обеспечение пищевыми продуктами и напитками; базы, магазины; кафе; рестораны; программирование; создание новых видов товаров; использование запатентованных объектов интеллектуальной собственности; юридические услуги»* передано Салихову Артуру Радиковичу, Республика Башкортостан, о чем выдано свидетельство на товарный знак № 567820.

В дальнейшем, на основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству № 567820, зарегистрированного 08.12.2016 за № РД0212303, право на товарный знак «**КОМАНДОР**» было передано Ибатуллину Азамату Валерьяновичу, Республика Башкортостан (далее – правообладатель).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.03.2019, оспаривается предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 567820, поскольку, по мнению лица, подавшего возражение, его регистрация не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В обоснование заинтересованности в подаче возражения лицом, его подавшим, приведена информация о судебном разбирательстве, инициированном правообладателем, касающемся законности использования лицом, подавшим возражение, слова «КОМАНДОР» в составе фирменного наименования (дело № А33-4702/2018), основанием для которого послужило право правообладателя на оспариваемый товарный знак.

Кроме того, в возражении указано о приобретении лицом, подавшим



возражение, исключительных прав на товарный знак «КОМАНДОР» по свидетельству № 309427 на основании соответствующего договора об отчуждении исключительного права (регистрация отчуждения произведена 12.04.2019 за № РД0291847).

В возражении изложено мнение о том, что словесный элемент «КОМАНДОР» оспариваемого товарного знака относится к общепринятым терминам, вошедшим во всеобщее употребление до момента его регистрации, а также не обладает различительной способностью.

В возражении приведены следующие значения слова «КОМАНДОР»:

- 1) историческое русскоязычное произношение воинского звания командер;
- 2) командор и рыцарь-командор — звание в некоторых рыцарских орденах, преимущественно британских (Орден Британской империи);
- 3) командор используется в Италии как вежливое обращение к старшему по годам или положению;
- 4) командор – это статус получившего награду Ордена Искусств и литературы Министерства культуры Франции (знак на ленте, носимый на шее). Российский режиссер Серебренников К.С. удостоился этой награды;
- 5) В СССР (до 1926 г.), в странах Западной Европы и в США — звание председателя яхт-клуба;
- 6) руководитель конных, лыжных, велосипедных, мотоциклетных, автомобильных и других пробегов и экскурсий;
- 7) капитан-командор в Великобритании, Нидерландах и некоторых других странах — начальник отряда судов, не имеющий адмиральского чина. В России с начала 18 до начала 19 вв. — флотский чин между капитаном 1-го ранга и контр-адмиралом 4-й степени. Например, командор Витус Беринг;
- 8) географическое название – Командорские острова: архипелаг из четырех островов в юго-западной части Берингова моря Тихого океана. Административно

входят в состав Алеутского района Камчатского края России, открыты в 1741 году командором Витусом Берингом. Об островах упоминается в библиографии: Мараков С. В. Природа и животный мир Командор / С. В. Мараков; Отв. ред. д-р биол. наук, проф. А. Г. Томилин; Академия наук СССР. — М.: Наука, 1972. — 185 с; Пасенюк Л. М. Иду по Командорам. — М.: Советская Россия, 1974. — 284 с.;

9) идентификации образа героя («Статуя командора») произведения Пушкина А.С. «Каменный гость» (1830 г.);

10) идентификации образа героя (Командор самоходки, браконьер) произведения Астафьева В.П. «Царь - рыба» (1976 г.);

11) воплощение реальной исторической личности – командора Резанова Н.П. в рок-опере «Юнона и авось», созданном в 1979 г. композитором Алексеем Рыбниковым на стихи поэта Андрея Вознесенского;

12) Командор де Субиран в романе Анри Бейля (псевдоним Стендаль) «Арманс, или несколько сцен из парижского салона в 1827» (1827 г.);

13) «Командор», в котором читатель без труда узнает Владимира Маяковского в книге «Алмазный мой венец» Катаева В.П. (1975—1977);

14) серия книг «Командор» Волкова А.А., одна из которых называется «Командорские острова» (издание с 1996 г.).

Также в возражении отмечается, что подтверждением распространенности термина «КОМАНДОР» могут служить данные сайта ФНС о наличии большого количества юридических лиц, имеющих в фирменном наименовании слово «КОМАНДОР» (на сегодняшний день их 822).

Лицо, подавшее возражение, приводит также выводы, изложенные в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 17.10.2016 по делу № СИП-150/2016, согласно которым товарный знак по свидетельству № 567820 не вызывает у потребителей при восприятии словесного обозначения «КОМАНДОР» какие-либо ассоциации с конкретными характеристиками конкретной разновидности товара, производителем или сферой услуг.

При этом дополнительно отмечается, что слово «КОМАНДОР» не ассоциируется ни с одним видом деятельности, указанным в перечне услуг, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак может использоваться для злоупотребления правом, поскольку не обладает различительной способностью, относится к общепринятым обозначениям.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 567820 недействительным на основании пункта 1 статьи 1513 Кодекса.

С возражением представлены следующие материалы:

(1) распечатка сведений о товарных знаках по свидетельствам №№ 309427, 567820;

(2) распечатки решения Арбитражного суда Красноярского края от 09.10.2018 по делу № А33-4702/2018 и постановления Третьего арбитражного апелляционного суда от 25.01.2019 по тому же делу;

(3) распечатка с сайта ФНС;

(4) распечатка сведений из ЕГРЮЛ в отношении лица, подавшего возражение.

В адрес правообладателя, указанный в Госреестре, 31.05.2019 в порядке, установленном пунктом 3.1 Правил ППС, было направлено уведомление о поступившем возражении и о дате заседания коллегии по его рассмотрению, назначенной на 25.07.2019.

Корреспонденция, направленная в адрес правообладателя, была получена адресатом 11.06.2019 (см. сведения сайта <https://www.pochta.ru/tracking> о почтовом отправлении согласно идентификатору 12599334083476). Корреспонденция, направленная в адрес для переписки, указанный в Госреестре, была получена адресатом 10.06.2019 (идентификатор 12599334083599).

На указанную в уведомлении дату заседания коллегии правообладатель не явился, отзыв по мотивам поступившего возражения не представил.

Корреспонденцией, поступившей 23.07.2019, лицом, подавшим возражение, представлены дополнительные материалы:

(5) заключение специалиста-лингвиста от 19.07.2019, сведения об эксперте.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (05.11.2001) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Федеральный закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания наименованиях мест происхождения товаров» от 23 сентября 1992 года № 3520-1 (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. Издательство «Юридическая литература», 22 октября 1992, № 42, ст. 2322, период действия редакции: 17.10.1992 – 26.12.2002) (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака, знака обслуживания, утвержденные Роспатентом 29 ноября 1995 года, регистрационный номер Министерства юстиции Российской Федерации № 989 от 08.12.1995, с изменениями, утвержденными приказом Роспатента от 19.12.1997 № 212, регистрационный № 1453 от 15.01.1998 (период действия редакции: 14.02.1998 – 09.05.2003) (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений:

не обладающих различительной способностью;

представляющих собой государственные гербы, флаги и эмблемы; официальные названия государств, эмблемы, сокращенные или полные наименования международных межправительственных организаций; официальные контрольные, гарантийные и пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия или сходных с ними до степени смешения. Такие обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если на это имеется согласие соответствующего компетентного органа или их владельца;

вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида;

являющихся общепринятыми символами и терминами;

указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.

Согласно подпункту (1.1) Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности:

- обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов;

- реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;

- трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением;

- общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Согласно подпункту (1.3) Правил под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало видовым понятием.

Согласно подпункту (1.4) Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

При рассмотрении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку определяются, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения.

Следовательно, оценка охраноспособности оспариваемого товарного знака осуществляется, исходя из оснований, приведенных в пунктах 1, 2 статьи 6 и пункта 2 статьи 7 Закона, при этом подлежит применению порядок рассмотрения возражения, предусмотренный статьями 1512, 1513 Кодекса.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Подача возражения осуществлена Обществом с ограниченной ответственностью «Торговая сеть Командор», г. Красноярск, обладающим правом на фирменное наименование, включающее словесный элемент «КОМАНДОР», что следует из материалов (4).

Также из представленных документов (2) усматривается, что основанием для подачи возражения явилось судебное разбирательство между лицом, подавшим возражение, и правообладателем, связанным с вопросом правомерности использования обозначения «КОМАНДОР».

Кроме того, лицо, подавшее возражение, имеет исключительные права на



товарный знак «» по свидетельству № 309427, правовая охрана которого действует в отношении товаров 28, 29 и услуг 35, 37, 39, 43 классов МКТУ.

Ввиду изложенных обстоятельств с учетом заявленных оснований оспаривания, коллегия усматривает заинтересованность ООО «Торговая сеть Командор», г. Красноярск, в подаче возражения, поступившего 22.03.2019.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 567820 представляет собой

**КОМАНДОР**

словесное обозначение «», выполненное буквами русского алфавита переменной высоты так, что высота букв постепенно увеличивается до середины



слова и затем снова уменьшается, образуя симметричную форму словесного элемента в целом.

Поступившее 22.03.2019 возражение обосновано тем, что оспариваемый товарный знак является общепринятым термином, вошло во всеобщее употребление, не обладает различительной способностью, поэтому его регистрация не соответствует требованиям, изложенным в действовавшем на дату приоритета товарного знака пункте 1 статьи 6 Закона.

Проанализировав представленные лицом, подавшим возражение, словарно-справочные источники, коллегия отмечает, что они не подтверждают позицию, изложенную в возражении.

Так, словесный элемент «КОМАНДОР», в силу своих смысловых значений (звание (чин), в том числе воинское) не является термином в области деятельности, связанной с организацией досуга и развлечений, лотерей, конкурсов, выставок, симпозиумов, с реализацией товаров, с услугами магазинов, кафе, баз и обеспечением пищевыми продуктами и напитками.

Также не относится рассматриваемая лексическая единица к сфере услуг по программированию, созданию новых видов товаров, использованию запатентованных объектов интеллектуальной собственности, а также к сфере юридических услуг.

Все имеющиеся словарные значения слова «КОМАНДОР» свидетельствуют о возможности его отнесения к военной, военно-морской сфере. Вместе с тем оспариваемый товарный знак не зарегистрирован в отношении услуг, отражающих военное или военно-морское назначение.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для признания обозначения «КОМАНДОР» лексической единицей, характерной для конкретной области науки или техники, связанной услугами 41 и 42 класса МКТУ, следовательно, не имеет оснований для признания его общепринятым термином в отношении данных услуг.

Следует отметить, что представленное дополнительно заключение специалиста-лингвиста (5) ни в коей мере не опровергает изложенные выводы.

Напротив, специалист подтверждает относимость рассматриваемого понятия к сфере военно-морского дела, то есть в отношении иной сферы, в отличие от услуг, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, в своем возражении также отмечает, что слово «КОМАНДОР» не ассоциируется ни с одним из видов деятельности, указанных в перечне услуг, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак. Изложенное свидетельствует о его семантической нейтральности по отношению к услугам оспариваемой регистрации.

В отношении довода возражения о том, что обозначение «КОМАНДОР» не обладает различительной способностью, коллегия отмечает следующее.

Обозначение «КОМАНДОР» не является отдельными буквами, цифрами, не имеющими характерного графического исполнения или словесного характера; линиями, простыми геометрическими фигурами. Оспариваемое обозначение не представлено в виде реалистического или схематического изображения товаров/услуг, в отношении которых предоставлена правовая охрана. Также не является словесное обозначение «КОМАНДОР» трехмерным объектом, форма которого обусловлена исключительно функциональным назначением.

Более того, слово «КОМАНДОР» нельзя отнести к простому указанию услуг *«организация досуга; организация развлечений; организация лотерей; организация конкурсов, выставок, симпозиумов»* или *«реализация товаров; обеспечение пищевыми продуктами и напитками; базы, магазины; кафе; рестораны; программирование; создание новых видов товаров; использование запатентованных объектов интеллектуальной собственности; юридические услуги»*, к общепринятому сокращенному наименованию организации, предприятия, отрасли или их аббревиатуре. Таким образом, соответствующий довод возражения, с точки зрения применяемой правовой базы, следует признать неубедительным.

Сведения о распространенности слова «КОМАНДОР» в составе фирменных наименований разных лиц сами по себе не свидетельствуют об утрате данным обозначением различительной способности. Для подтверждения такого обстоятельства должны быть представлены доказательства фактического

использования обозначения «КОМАНДОР» разными лицами задолго до даты подачи заявки на его регистрацию в отношении услуг, имеющих в перечне оспариваемой регистрации. Таких доказательств в материалы дела не представлено.

Что касается довода возражения о том, что оспариваемое обозначение вошло во всеобщее употребление, то данное основание может 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.

Доказательств того, что слово «КОМАНДОР» длительно применялось для обозначения какой-либо из услуг, имеющейся в перечне оспариваемой регистрации, и для этой услуги в результате длительного применения приобрело статус видового обозначения услуги, в материалы дела не представлено.

В связи с изложенным у коллегии отсутствуют основания для признания оспариваемого обозначения не соответствующим пункту 1 статьи 6 Закона.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о возможном злоупотреблении правообладателем правом следует отметить, что оценка поведения сторон спора с точки зрения статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не может быть дана Роспатентом. При этом оснований для утверждения о том, что на имя правообладателя зарегистрирован товарный знак, представляющий собой общепринятое наименование, в данном случае, как установлено выше, не имеется.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.03.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 567820.**