

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 возражение, поступившее 21.12.2016, поданное ООО микрофинансовая организация «Русинтерфинанс», г.Новосибирск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству № 470657, при этом установлено следующее.

Словесный оспариваемый знак обслуживания «КАПУСТА» по заявке №2011727108 с приоритетом от 19.08.2011 зарегистрирован 13.09.2012 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №470657 в отношении услуг 36, 45 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО микрофинансовая организация «Капуста», Кировская обл., г.Вятские Поляны. В дальнейшем правообладателем стало ООО «Капуста» (смотри изменения в наименование правообладателя) (далее - правообладатель).

В поступившем 21.12.2016 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что правовая охрана знаку обслуживания по свидетельству №470657 предоставлена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- в возражении лицо, его подавшее, ссылается на положения действующего законодательства Российской Федерации в области интеллектуальной собственности (в частности, на пункты 1 и 3 статьи 1483 Кодекса);

- обозначение «Капуста» имеет в русском языке несколько исторических семантических значений, которые стали широко известны до даты приоритета оспариваемого знака обслуживания;

- по тексту возражения лицо, его подавшее, ссылается на решение Роспатента от 15.06.2016, принятое по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №470657, в котором представленный после подачи возражения социологический опрос не был принят во внимание коллегией;

- согласно данным социологического опроса никто из потребителей не соотносит словесный элемент «Капуста» с каким-либо одним лицом правообладателем, данное словесное обозначение является обиходным и описательным при восприятии обозначения потребителями любых организаций, оказывающих услуги 36 класса МКТУ;

- далее по тексту возражения лицо, его подавшее, указывает на решение Суда по интеллектуальным правам от 11.10.2016 по делу №СИП-472/2016 (далее – решение Суда) о признании недействительным упомянутого ранее решения Роспатента от 15.06.2016;

- суд согласился с выводами, изложенными в решение Роспатента от 15.06.2016, относительно того, что обозначение «Капуста» является фантазийным и не вводит потребителя в заблуждение относительно оказываемых услуг или лица, оказывающего эти услуги, а также то, что обозначение «Капуста» не является обозначением, вошедшим во всеобщее употребление как обозначение товаров или услуг определенного вида;

- в представленном к возражению письме Института социологии РАН указано, что довод компетентных органов по оценке результатов социологического исследования о том, что материалы указанного опроса не могут служить достаточным основанием для вывода о неохраноспособности оспариваемого знака обслуживания «Капуста», является необоснованным и преждевременным;

- на основании представленных социологических заключений установлено, что присутствующее в оспариваемом товарном знаке слово «Капуста» имеет

просторечное значение, связанное с деньгами и финансами, среди потребителей услуг страхования, финансовых услуг, кредитно-денежных операций и операций с недвижимостью;

- указанный вывод подтверждается также лингвистическими заключениями, в которых слово «Капуста» используется в значении «деньги, финансы», не является ругательным/оскорбительным словом и не может быть признано фантазийным при использовании его в качестве наименования микрофинансовой организации;

- заинтересованность лица, подавшего возражение, подтверждается судебным спором по иску правообладателя оспариваемого товарного знака к ООО «Русинтерфинанс» о защите исключительного права на товарный знак и взыскания компенсации;

- лицом, подавшим возражение, подана заявка на государственную регистрацию комбинированного товарного знака «екапуста» в отношении услуг 36 класса МКТУ.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству №470657 полностью.

В качестве обоснования изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- письменное пояснение к социологическому заключению (1);
- заключение №267-2016 от 25.11.2016 Института социологии Российской Академии Наук (далее – Институт социологии РАН), М, 2016 (2);
- заключение №266-2016 от 25.11.2016 Института социологии РАН, М, 2016 (3);
- документация Института социологии РАН (4);
- лингвистические заключения (5).

Правообладатель оспариваемого знака обслуживания, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, 27.03.2017 представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель оспариваемого знака согласен с лицом, подавшим

возражение, что через ассоциативное мышление потребитель может предположить, что слово «Капуста» соотносится с такими понятиями как деньги, доход, богатство, достаток, успешность и т.д.;

- однако, лицом, подавшим возражение, не представлено никаких доказательств того, что обозначение «Капуста» вошло в обиход широких кругов потребителей и специалистов соответствующих отраслей финансовых, юридических и иных услуг;

- отсутствует практика использования обозначения «Капуста» в финансовой, деловой, бухгалтерской, налоговой сферах деятельности, которая позволила бы определить прямое назначение данного слова как общепринятого термина;

- судом в решении была дана правовая оценка социологическому исследованию, в котором указано на несостоятельность и неаргументированность доводов, приведенных экспертом в заключении относительно неохраноспособности оспариваемого товарного знака;

- заключение (2) не содержит указаний на период проведения анализа, не содержит сведений в каком количественном соотношении встречается выражение «Капуста» в сочетаниях с выражениями «деньги, финансы»;

- слово «Капуста» в его словарном значении не имеет отношение к услугам 36, 45 классов МКТУ и может рассматриваться как фантазийное, не способное ввести потребителя в заблуждение относительно оказываемых услуг или лица, оказывающего услуги;

- в силу своего ассоциативного ряда слово «Капуста» не относится к описательным обозначениям;

- доводы лица, подавшего возражение, не подтверждены официальными документами или иными значимыми доказательствами.

Учитывая вышеизложенное, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану знака обслуживания по свидетельству №470657.

К отзыву правообладателем представлены следующие дополнительные материалы:

- решение Роспатента от 15.06.2016 (6);

- решение Суда по интеллектуальным правам от 11.10.2016 (7).

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

С учетом даты (19.08.2011) приоритета оспариваемого знака обсуживания по свидетельству №470657 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

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 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.

В соответствии с пунктом 2.3.2.1 Правил под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, понимается

обозначение, используемое для определения товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара.

В соответствии с пунктом 2.3.2.2 Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указание веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

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

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил 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.

Лицо, подавшее возражение, следует признать заинтересованным, поскольку между ним и правообладателем оспариваемого знака обслуживания ведется судебный спор о защите исключительных прав на товарный знак по свидетельству №470657. На имя лица, подавшего возражение, подана заявка №2016705923 на

регистрацию в качестве товарного знака комбинированного обозначения со словесным элементом «екапуста» в отношении услуг 36 класса МКТУ «страхование, финансовая деятельность, кредитно-денежные операции, операции с недвижимостью».

Оспариваемый знак обслуживания по свидетельству №470657 представляет собой словесное обозначение «КАПУСТА», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 36 класса МКТУ «страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью», услуг 45 класса МКТУ «услуги юридические; службы безопасности для защиты имущества и индивидуальных лиц».

Анализ оспариваемого знака обслуживания показал, что слово «Капуста» является многозначным, имеющим следующие значения: огородное растение семейства крестоцветных, растущее обычно кочаном. Кочан капусты. Цветная капуста (с белой головкой, образованной плотно прилегающими друг к другу зачатками соцветий). Капуста кольраби (С.И.Ожегов и Н.Ю.Шведова, «Толковый словарь русского языка», М., «АЗЪ», 1993, стр. 270). Согласно словарю современной лексики, жаргона и сленга, слово «Капуста» используется в значении «деньги» («у меня сейчас небольшие проблемы с капустой»), «девушка» («вчера с такой капустой познакомился!») (<http://argo.academic.ru/>).

В возражении лицом, его подавшим, приведены нормы действующего законодательства, согласно которым оспариваемый знак обслуживания не соответствует требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса. В обосновании своих доводов лицом, подавшим возражение, были представлены документы (1-5).

Так, коллегия отмечает, что представленный документ (2) не является социологическим опросом, а представляет собой контент-анализ, построенный на основании результатов поисковых запросов в системе «Яндекс».

Социологический опрос (3) проведен без указания точной даты, что не позволяет соотнести мнение респондентов с датой приоритета (19.08.2011) оспариваемого знака обслуживания.

Лингвистические заключения (5) являются мнениями частных лиц.

По существу выводов, содержащихся в данных материалах, необходимо отметить следующее.

По результатам заключений (2, 3, 5) было установлено, что подавляющее большинство респондентов воспринимает обозначение «Капуста» в значении «деньги, финансы» исключительно как просторечное выражение.

Коллегия отмечает, что «просторечие» – это разговорная речь малообразованных носителей языка (обычно горожан), не является официальным языком. В этой связи слово «Капуста» не может являться необходимым для использования различными производителями в хозяйственном обороте. Кроме того, лицом, подавшим возражение, не представлено сведений о том, что обозначение «Капуста» использовалось в гражданском обороте каким-либо лицом при оказании услуг в сфере страхования и финансов, кредитно-денежных операций и операций с недвижимостью.

Таким образом, результаты представленных материалов (2, 3, 5) не могут быть положены в основу вывода о том, что обозначение «Капуста» однозначно ассоциируется у среднего российского потребителя в значении «деньги, финансы».

Учитывая изложенное, коллегия не находит оснований для признания слова «Капуста» оспариваемого знака обслуживания в качестве описательной характеристики приведенных в перечне услуг 36, 45 классов МКТУ, поскольку словом «Капуста» данные услуги не характеризуются. Следовательно, рассматриваемый знак обслуживания является фантазийным, обладает различительной способностью и может выполнять основную индивидуализирующую функцию товарного знака. В этой связи оспариваемый знак обслуживания по свидетельству №470657 соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В связи с тем, что как было указано выше, оспариваемый знак обслуживания «Капуста» представляет собой фантазийное или нейтральное обозначение в отношении, указанных в перечне регистрации услуг 36, 45 классов МКТУ, он не может ввести потребителя в заблуждение относительно оказываемых услуг или

лица, оказывающего услуги, поскольку не может породить в сознании потребителя правдоподобного представления об определенном качестве оказываемых услуг либо лица, оказывающего эти услуги, которое не соответствует действительности.

Изложенное позволяет коллегии утверждать, что материалами возражения не доказан факт несоответствия знака по свидетельству №470657 требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Коллегия также отмечает, что материалами возражения не доказан факт того, что оспариваемый знак обслуживания по свидетельству №470657 является вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, а также представляет собой термин, используемый в финансовой, страховой, бухгалтерской, юридической областях деятельности.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии знака обслуживания по свидетельству №470657 требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.12.2016, оставить в силе правовую охрану знака обслуживания по свидетельству №470657.