

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 20.04.2022. Данное возражение подано ООО «Микрокредитная компания «Страна Экспресс», г. Новосибирск (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020707558, при этом установлено следующее.

Заявка №2020707558 на регистрацию комбинированного товарного знака



« » была подана на имя заявителя 17.02.2020 в отношении товаров и услуг 09, 16, 36 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 28.06.2021 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020707558 в отношении части заявленных товаров 09 класса МКТУ «автоматы для продажи билетов; автоответчики телефонные; адаптеры электрические; аккумуляторы электрические; аппаратура для дистанционного управления; аппаратура для дистанционного управления сигналами электродинамическая; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая, за исключением медицинской; аппаратура звукозаписывающая; аппараты глобальной системы позиционирования [GPS]; аппараты коммутационные электрические; аппараты светокопировальные; батареи

электрические; биочипы; бирки для товаров электронные; блоки памяти для компьютеров; браслеты идентификационные магнитные; браслеты электронные [измерительные инструменты]; брелоки электронные для дистанционного управления; видеокассеты; видеотелефоны; видеоэкраны; корпуса и рупоры для громкоговорителей; датчики пьезоэлектрические; детекторы; детекторы фальшивых монет; джойстики для компьютеров, за исключением предназначенных для видеоигр; дискеты; диски звукозаписи; диски магнитные; диски оптические; дисководы для компьютеров; дисплеи носимых мониторов; дисплеи электронно-цифровые; доски интерактивные электронные; доски объявлений электронные; замки электрические; звуковые интерфейсы; измерители; инверторы [электрические]; интерфейсы для компьютеров; карандаши электронные [элементы дисплеев]; карточки идентификационные магнитные; картриджи для видеоигр; карты памяти для видеоигровых устройств; карты с магнитным кодом; клавиатуры компьютеров; компакт-диски [неперезаписываемые]; компараторы; компьютеры; манипуляторы типа "мышь" [периферийное оборудование]; манипуляторы шаровые [компьютерная периферия]/трекболы [компьютерная периферия]; машины для подсчета и сортировки денег; механизмы для автоматов с предварительной оплатой; механизмы для аппаратов, приводимых в действие жетонами; микропроцессоры; модемы; мониторы [компьютерное оборудование]; мониторы [программы для компьютеров]; носители информации магнитные; носители информации оптические; обеспечение программное для компьютеров; оборудование компьютерное; оборудование конторское с использованием перфокарт; передатчики [дистанционная связь]; передатчики телефонные; преобразователи электрические; прерыватели дистанционные; приборы для диагностики, за исключением предназначенных для медицинских целей; приборы для дистанционной записи; приборы измерительные электрические; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; принтеры компьютерные; программы для компьютеров; программы операционные для компьютеров; программы-заставки для компьютеров, записанные или загружаемые; процессоры [центральные блоки обработки информации]; пульты распределительные [электричество]; пульты


управления [электричество]; сканеры; [оборудование для обработки данных]; словари карманные электронные; смарт-карточки [карточки с микросхемами]; смарт-очки; смартфоны; смарт-часы; соединения электрические; схемы интегральные; схемы печатные; счетчики; установки электрические для дистанционного управления производственными процессами; устройства для записи на магнитную ленту; устройства для обработки информации; устройства для проецирования виртуальных клавиатур; устройства коммутационные [оборудование для обработки информации]; устройства периферийные компьютеров; устройства помехозащитные [электричество]; устройства размагничивающие для магнитной ленты; устройства связи акустические; устройства суммирующие; устройства считывающие [оборудование для обработки данных]; устройства теплорегулирующие; устройства фотокопировальные [фотографические, электростатические, тепловые]; устройства, считывающие штриховые коды; файлы звуковые, загружаемые для звонков мобильных телефонов; файлы изображений загружаемые; флэш-накопители USB; чипы [интегральные схемы]; шлемы виртуальной реальности; элементы графические, загружаемые для мобильных телефонов. В отношении товаров 09 класса МКТУ «публикации электронные загружаемые», а также всех товаров и услуг 16 и 36 классов МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака (далее - решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение для части заявленных товаров и услуг не соответствует требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Так, в частности, указывается, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент "ЭКСПРЕСС" в силу своего семантического значения ("экспресс" - моментальный, срочный", см. Н.Ю.Шведова, С.И.Ожегов "Толковый словарь русского языка" АЗЪ, М.:1993), не обладает различительной способностью, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на свойства, качество и назначение товаров и услуг.

Кроме того, было указано, что заявленное обозначение сходно до степени

смешения:



- с товарным знаком «», зарегистрированным по свидетельству №707618 (1) с приоритетом от 14.12.2017 на имя Благотворительный фонд "ФОНД ПОДДЕРЖКИ ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ ИМЕНИ АЛЕКСАНДРОВА", г. Москва. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 16, 41 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 16 класса МКТУ и части заявленных товаров 09 класса МКТУ;

- с товарным знаком «СТРАНА», зарегистрированным по свидетельству №684181 (2) с приоритетом от 21.09.2018 на имя Гайдуковой В.А., г. Тюмень, в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ.

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

- элемент «экспресс» в составе словосочетания «СТРАНА ЭКСПРЕСС» не является описательным в отношении заявленного перечня товаров и услуг 09, 16, 36 классов МКТУ. Он не указывает на свойства, качество или назначение заявленных товаров и услуг;

- одно и то же обозначение может в отношении одних товаров быть признано описательным, в отношении других – ложным, в отношении третьих – фантазийным. Исходя из информации из различных словарей, под термином «экспресс» понимается поезд, судно и т. п. для поездок на дальние расстояния, идущие с повышенной по сравнению с обычной скоростью, с меньшим числом остановок;

- часть «экспресс-» в составе сложносоставных слов имеет также значение – «первая часть сложных слов со значением моментальный, срочный, напр. э.-диагностика, э.-анализ, э.- информация, э.-проба, э.-лаборатория (осуществляющая срочные анализы, пробы)»;

- в данном значении элемент «экспресс» может указывать на свойство некоторых услуг и их качество. Например, элемент «экспресс» описывает качество и свойство услуг доставки или почты. Однако в отношении товаров и услуг 09, 16, 36 классов МКТУ элемент «экспресс» не является описательным;

- обозначение «СТРАНА ЭКСПРЕСС» является единым словосочетанием и должно рассматриваться без выделения отдельных слов. Слова «страна» и «экспресс» семантически связаны между собой и воспринимаются как обозначение некой выдуманной страны, имеющей название «экспресс». Существительное, идущее в словосочетании после слова «страна», по умолчанию воспринимается как название выдуманной, образной страны. Более того, словосочетание «страна экспресс» не указывает ни на что конкретное, а требует рассуждений. Данное обозначение может вызывать ассоциации, например, со «страной, в которой всё делается быстро», но ничего конкретного под таким значением не подразумевается;

- в качестве сочетания двух этих слов обозначение не является описательным, потому что не имеет конкретно смысла, вызывает в сознании потребителя ассоциации, но не указывает на конкретные свойства, характеристики товара или услуги. Так, нельзя сказать какие именно товары или услуги обозначены словосочетанием «СТРАНА ЭКСПРЕСС». Также нельзя сказать какое именно свойство услуги или товара подразумевается под этим обозначением;

- практика регистрации товарных знаков демонстрирует, что товарные знаки, образующие словосочетание со словом «страна», могут существовать рядом друг с другом. Большое количество товарных знаков, образующие словосочетание со словом «страна» доказывает, что при регистрации этих товарных знаков они оценивались в качестве единого словосочетания;

- анализируя возможности регистрации заявленного обозначения, заявитель имел разумные ожидания положительного решения о регистрации. О необходимости защиты разумных ожиданий или соблюдения принципа законных ожиданий в действиях государственного органа при регистрации товарных знаков неоднократно указывалось Судом по интеллектуальным правам, в том числе в Решении Суда по интеллектуальным правам от 18.04.2019 по делу № СИП-619/2018

и в Решение Суда по интеллектуальным правам от 24.08.2021 по делу № СИП-144/2021;

- заявитель является правообладателем товарного знака по свидетельству №324886, зарегистрированного 20.04.2007 с датой приоритета от 05.07.2005. Данный товарный знак зарегистрирован, в том числе, в отношении товаров и услуг 09, 16, 36 классов МКТУ, однородных перечню заявленных товаров и услуг в заявленном обозначении. В товарном знаке «Сеть СтранаЭкспересс» элемент «экспресс» является охраняемым. Между заявленным обозначением и уже зарегистрированным товарным знаком нет существенных отличий, позволяющих сделать вывод о различном подходе к охраноспособности элементов;

- в судебной практике сформирован подход, согласно которому при оценке различительной способности товарного знака или его элементов должны учитываться регистрации товарных знаков на имя других лиц с идентичными элементами без выведения таковых из-под охраны. Также должны учитываться зарегистрированные на имя правообладателя товарные знаки, содержащие идентичные с новыми заявками элементы, которые не выведены из-под охраны. Противоположный подход нарушает принцип правовой определённости и следующий из него принцип законных ожиданий. Кроме того, противоположный подход порочит предыдущие решения Роспатента о регистрации товарных знаков, тем самым подрывая авторитет государственного органа;

- товарный знак заявителя имеет более раннюю дату приоритета, чем товарный знак «СТРАНА» № 707618 с приоритетом от 14.12.2017 или товарный знак «СТРАНА» № 684181 с приоритетом от 21.09.2018. Противопоставленные товарные знаки «СТРАНА» не могут препятствовать правообладателю товарного знака «Сеть СтранаЭкспересс» использовать своё исключительное право на обозначение, в том числе, путём создания серии товарных знаков, регистрации сходных до степени смешения обозначений с данным товарным знаком «Сеть СтранаЭкспересс» по свидетельству № 324886;

- Роспатент при принятии решений по иным заявкам одного и того же заявителя должен следовать принципу единообразия собственной практики и принципу соблюдения «законных ожиданий»;

- на территории Российской Федерации зарегистрировано множество товарных знаков со словом «страна» как до даты приоритета противопоставленных знаков, так и после. В качестве единого словосочетания обозначение «СТРАНА ЭКСПРЕСС» не сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками;

- заявленное обозначение имеет существенные фонетические, графические, семантические отличия от противопоставленных товарных знаков (1-2) и, тем самым, производит иное общее впечатление на потребителей;

- заявителем был подан иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака (2).

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены следующие материалы:

1. Решение Роспатента;
2. Уведомление о результатах проверки соответствия по заявке №2020707558;
3. Значение термина «экспресс» из Толковых словарей Ожегова и Шведовой;
4. Значение термина «экспресс» из Толкового словаря Кузнецовой;
5. Значение термина «экспресс» из Толкового словаря Ефремовой;
6. Значение термина «экспресс» из Большого энциклопедического словаря;
7. Значение термина «экспресс» из Толкового словаря Ушакова;
8. Значение термина «экспресс-» из Толкового словаря Ожегова и Шведовой;
9. Определение СИП по делу № СИП-306/2022;
10. Поручение № 1 к агентскому договору № 487-2021 от 07.10.2021.

На основании изложенной информации заявителем выражена просьба об изменении решения Роспатента и о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и

услуг 09, 16, 36 классов МКТУ без исключения словесного элемента «ЭКСПРЕСС» из самостоятельной правовой охраны.

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 25.06.2022 «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.04.2022, оставить в силе решение Роспатента от 28.06.2021».

Не согласившись с данным решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным вышеуказанного решения Роспатента от 25.06.2022. Решением Суда по интеллектуальным правам от 13.03.2023 по делу № СИП–860/2022 (далее – решение Суда) требования заявителя были удовлетворены, решение Роспатента от 25.06.2022 признано недействительным полностью. При этом суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение на решение Роспатента от 25.06.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020707558.

Как следует из текста упомянутого акта заявителем было представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленной регистрации (2). Указанное обстоятельство являлось основанием для отмены оспариваемого решения Роспатента от 25.06.2022 и обязанности Роспатента повторно рассмотреть возражение, послужившее основанием принятия этим органом оспоренного в суде решения.

Корреспонденцией от 24.04.2023 от заявителя поступил оригинал письма-согласия [11], представленный правообладателем знака (2).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (17.02.2020) заявки №2020707558 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами; 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 неохраняемые 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.

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 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).



Заявленное обозначение « » является комбинированным и состоит из помещенных на двух строках словесных элементов «СТРАНА», «ЭКСПРЕСС», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. В левой части знака помещен изобразительный элемент в виде окружности красного цвета, в которую вписано стилизованное изображение птицы. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в черном, белом, красном цветовом сочетании в отношении товаров и услуг 09, 16, 36 классов МКТУ.

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

Как отмечалось выше, заявленное обозначение состоит из словесных элементов «СТРАНА» и «ЭКСПРЕСС», помещенных на двух строках. Анализ словарно-справочных источников информации (см. www.dic.academic.ru) показал отсутствие устойчивого словосочетания «страна экспресс». Материалами возражения также не подтверждено восприятие средним российским потребителем заявленного обозначения в качестве состоящего из единого словосочетания «страна экспресс». Учитывая изложенное, у коллегии нет оснований для признания заявленного обозначения состоящих из слов, образующих грамматически связанную конструкцию – словосочетание. Следовательно, заявленное обозначение воспринимается как состоящее из двух независимых самостоятельных слов.

При этом, слово «экспресс» является заимствованным словом (от англ. «express», лат. «expressus»), употребляющемся в русском языке в следующих

значениях:

- поезд, судно, автобус, идущие с повышенной по сравнению с обычной скоростью (Современная энциклопедия, Большой энциклопедический словарь, Толковый словарь С.И. Ожегова, Толковый словарь Д.Н. Ушакова – <http://dic.academic.ru>);

- как часть сложных слов со значением «моментальный, срочный» (Толковый словарь иностранных слов Л.П. Крысина – <http://dic.academic.ru>).

При оценке описательности словесного элемента «экспресс» коллегия приняла во внимание те товары и услуги, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению.

Коллегия соглашается с мнением заявителя о том, что словесный элемент «экспресс» не является прямой характеристикой товаров 16 класса МКТУ «авторучки; альбомы; альманахи; бейджи именные [офисные принадлежности]; бланки; бланки уведомлений [канцелярские товары]; блокноты; блокноты [канцелярские товары]; брошюры; буклеты; бумага; бювары; бюллетени информационные; вымпелы бумажные; газеты; держатели страниц; журналы [издания периодические]; зажимы для денег; зажимы для держателей удостоверений личности [офисные принадлежности]; зажимы для каталожных карточек; закладки для книг; издания периодические; издания печатные; изображения графические; календари; карандаши; картинки; картон; карточки; карты или ленты бумажные для записи программ для вычислительных машин; каталоги; книги; кнопки канцелярские; конверты [канцелярские товары]; конторские принадлежности и оборудование, за исключением мебели; материалы графические печатные; материалы канцелярские для запечатывания; мешки [конверты, пакеты] для упаковки бумажные или пластмассовые; наклейки самоклеящиеся [канцелярские товары]; несессеры для письменных принадлежностей [канцелярские товары]; обложки для паспортов; открытки музыкальные; открытки поздравительные; папки-обложки для документов; папье-маше; подносы для сортировки и подсчета денег; подставки для графинов бумажные; подставки для книг; подставки для печатей, штемпелей, штампов; подставки для пивных кружек; подставки для ручек и

карандашей; приборы письменные; принадлежности конторские, за исключением мебели; принадлежности письменные; принадлежности пишущие; принадлежности чертежные; принадлежности школьные [канцелярские товары]; продукция печатная; произведения искусства литографические; проспекты; тетради; товары писчебумажные; точилки для карандашей электрические или неэлектрические». Словесный элемент «экспресс» применительно к вышеуказанным товарам 16 класса МКТУ требует толкований, он напрямую не указывает на вид, свойства, назначение упомянутых выше товаров. Изложенное позволяет признать нейтральный характер словесного элемента «экспресс» для приведенных товаров 16 класса МКТУ.

Вместе с тем, коллегия усматривает, что словесный элемент «экспресс» прямо, без домысливаний характеризует все товары 09 класса МКТУ, относящиеся к устройствам автоматическим, оборудованию компьютерному, оборудованию счетному и вычислительному, оборудованию для обеспечения дистанционной связи, вспомогательным изделиям и аксессуарам для электро- и радиотехнического оборудования, аккумуляторам и батареям аккумуляторным, оборудованию для управления и регулирования, оборудованию контрольному, оборудованию для записи и воспроизведения звука и изображения, приборы навигационные, устройствам и изделиям электротехническим, оборудованию печатному и копировальному, устройствам микроэлектронным, носителям информации, частям, принадлежностям и аксессуарам для компьютерного оборудования, датчикам, оборудованию сигнальному, технике контрольно-измерительной, приборам измерительным, продуктам программным, приборам для диагностики, оборудованию для управления и регулирования. В отношении каждого из упомянутых товаров 09 класса МКТУ у потребителя может сложиться представление о быстром, ускоренном характере их работы, о том, что они способствуют ускорению работы, в связи с чем элемент «экспресс» для приведенных товаров 09 класса МКТУ указывает на свойства и назначение упомянутых товаров и, таким образом, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и не подлежит самостоятельной правовой охране.

Кроме того, следует отметить описательный характер словесного элемента

«экспресс» применительно к услугам 36 класса МКТУ. Так, в отношении услуг 36 класса МКТУ, относящихся к родовой группе «финансовые операции», а также тесно связанных с ними услуг по хранению ценностей, очевидно, что словесный элемент «экспресс» характеризует данные услуги путем указания на их свойства. Так, у потребителя складывается впечатление о том, что упомянутые виды услуг предоставляются быстро. Употребление элемента «экспресс» для финансовых услуг широко распространено (см., например, <https://gts-machinery.ru/finance/fast-loan/>, https://www.banki.ru/microloans/catalogue/ekspress_zaym_na_kartu/, <http://juraudit.ru/services/nalog-consult/expertiza-nalogovykh-riskov.php>, https://www.banki.ru/products/creditcards/catalogue/kreditnyie_kartyi_ekspress_oformlenie/, <https://bbr.ru/business/kreditovanie/ekspress-kreditovanie/> и т.д.).

Словесный элемент «экспресс» признан коллегией характеризующим и услуги 36 класса МКТУ, относящихся к операциям с недвижимостью, к услугам торговых посредников, услугам информационно-консультативным, услугам оценочным, а также услугам в сфере страхования. Так, в частности, упомянутый словесный элемент также указывает на скорость оказания соответствующих услуг, а именно на то, что они оказываются быстро, потребителю не придется долго ждать оказания соответствующей услуги. Словесный элемент «экспресс» активно употребляется различными лицами для приведенных услуг (см., <https://zettains.ru/strahovanie-fizicheskikh-lic/strahovanie-imuschestva/kvartira/express.php>, <https://www.soglasie.ru/firm/otvetstvennost/biznes-konstruktor-so/>, <https://centroocenki.ru/services/ocenka-nedvizhimosti/express/>, <https://spbluxwatches.ru/about/services/otsenka/>, <https://www.etalon-cons.ru/uslugi/sdelki-s-nedvizhimostyu/proverka-obekta-kommercheskoj-nedvizhimosti-s-vyezdom-yurista/> и т.д.).

Коллегия усматривает, что элемент «экспресс» прочно вошел в обиход широких слоев населения, как потребителей, так и производителей многих товаров и лиц, оказывающих услуги, использующих обозначение «экспресс» для маркировки производимых товаров, оказываемых услуг в значении быстроты, немедленности оказания работ или быстроты работы тех или иных устройств, программ, приборов и т.д.

Заявителем указывается на многозначность слова «экспресс», в связи с чем оно способно вызывать различные ассоциации и домысливания применительно к заявленным товарам и услугам. Вместе с тем, коллегия усматривает, что в отношении товаров и услуг 09, 36 классов МКТУ наиболее вероятно восприятие элемента «экспресс» в значении «моментальный, срочный», а не «поезд, судно, автобус, идущие с повышенной по сравнению с обычной скоростью» и т.д.

Заявителем указывается также, что заявленное обозначение может восприниматься в качестве обозначения некой выдуманной страны, имеющей название Экспресс. Однако, соответствующее восприятие заявленного обозначения средним российским потребителем в соответствующем значении ничем не подтверждено.


Заявителем приводятся примеры регистраций товарных знаков (например, товарный знак «Страна Карнавалия» по свидетельству №645586, товарный знак «Страна Геркулесия» по свидетельству №260685, товарный знак «Страна Столов» по свидетельству №466895, товарный знак «Страна Фантазерия» по свидетельству №700932, товарный знак «Страна Подарков» по свидетельству №299228 и т.д.), а также примеры судебной практики и практики рассмотрения возражений в Палате по патентным спорам (товарный знак «КРЕПКИЕ ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА» (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.12.2015 по делу №С01-1083/2015), обозначение «Рисуй светом» по заявке №2016715329, товарный знак «Мезим-для желудка незаменим» по свидетельству №576690, товарный знак «МОИ ПЕРВЫЕ ИГРЫ» по свидетельству №704071), которые, по мнению заявителя, свидетельствует о возможности рассмотрения заявленного обозначения в качестве единого словосочетания, не являющегося описательным применительно к заявленным товарам и услугам. Вместе с тем, рассматриваемые знаки существенным образом отличаются от заявленного обозначения тем, что в них слова связаны по смыслу и грамматически, тогда как заявленное обозначение построено по иному композиционному и грамматическому принципу. В связи с изложенным, наличие упомянутых регистраций не приводит коллегия к иным выводам, чем те, которые были сделаны выше по тексту заключения.

При этом, обращение к зарегистрированным Роспатентом товарным знакам показало, что словесный элемент «экспресс» в качестве независимого элемента товарного знака исключается из самостоятельной правовой охраны применительно к товарам 09 и услугам 36 класса МКТУ (товарные знаки по свидетельствам №671352, №694153, №735128, №776496, №818071, №863460, №863550, №475835, №475835, №590174, №583022, №546147, №519165 и т.д.).

В связи с изложенным, у коллегии нет оснований для отмены решения Роспатента как несоответствующего требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 09 и услуг 36 классов МКТУ. В указанной части выводы коллегии были поддержаны Судом по интеллектуальным правам в решении от 13.03.2023 по делу №СИП-860/2022.

В рамках несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса ему были противопоставлены знаки (1-2).



Противопоставленный знак «  » (1) является комбинированным и состоит из словесного элемента «СТРАНА», выполненного заглавными буквами русского алфавита, в буквы «А» вписаны изображения музыкальных нот. Словесный элемент выполнен на фоне стилизованного изображения географической карты. Анализ словарно-справочных источников информации (Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, 1949-1992, см. www.dic.academic.ru) показал следующие семантические значения слова «страна»: 1. Территория, имеющая собственное государственное управление или управляемая другим государством, 2. Местность, территория. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 16 и 41 классов МКТУ.

Следует отметить, что словесный элемент «СТРАНА» является основным индивидуализирующим элементом знака (1), занимающий доминирующее положение в нем.

Противопоставленный знак «СТРАНА» (2) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ.

Необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие письменного согласия [11] от правообладателя противопоставленного знака (2), в котором он выражает свое согласие относительно регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 36 класса МКТУ.

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 этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным или общеизвестным товарным знаком.



Так, заявленное обозначение «» и противопоставленный знак «СТРАНА» (2) не тождественны, при этом противопоставленный знак не является коллективным или общеизвестным знаком, а также отсутствуют сведения о его широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

Таким образом, наличие письма-согласия [11] от правообладателя противопоставленного знака (2), возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление.

Что касается анализа заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в рамках его сходства до степени смешения со знаком (1), коллегией было установлено следующее.

Индивидуализирующий элемент «СТРАНА» противопоставленного знака (1) совпадает с элементом «СТРАНА» заявленного обозначения, с которого начинается восприятия и прочтение заявленного обозначения. Указанное свидетельствует о фонетическом и семантическом тождестве словесных элементов «СТРАНА», являющегося единственным словесным элементом в знаке (1) и несущего значительную индивидуализирующую нагрузку в заявленном обозначении.

Следует согласиться с заявителем в том, что сравниваемые обозначения имеют отдельные графические отличия, заключающиеся в наличии изобразительных элементов в составе заявленного обозначения и знака (1), дополнительном словесном элементе в составе заявленного обозначения, различном колористическом оформлении сравниваемых обозначений. Вместе с тем, следует признать, что словесные элементы, входящие в состав заявленного обозначения и знака (1) выполнены заглавными буквами русского алфавита, что сближает их графически.

Проанализировав вышеизложенную информацию в совокупности, коллегия приходит к выводу о сходстве заявленного обозначения и знака (1) за счет фонетического и семантического тождества входящих в их состав словесных элементов «СТРАНА», определяющих запоминание данных знаков потребителями, и несмотря на отдельные графического отличия.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

Анализ однородности товаров и услуг, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и зарегистрирован знак (1) показал следующее.

Услуги 41 класса МКТУ «издание книг» знака (1) являются однородными товарам 16 класса МКТУ «публикации электронные загружаемые» заявленного обозначения. Коллегия усматривает, что издание книг может сопровождаться изданием электронных загружаемых публикаций, то есть сравниваемые услуги по изданию и публикации могут исходить от одного лица, быть корреспондирующими.

Кроме того, следует констатировать однородность товаров 16 класса МКТУ «авторучки; альбомы; альманахи; бейджи именные [офисные принадлежности]; бланки; бланки уведомлений [канцелярские товары]; блокноты; блокноты [канцелярские товары]; брошюры; буклеты; бумага; бювары; бюллетени информационные; вымпелы бумажные; газеты; держатели страниц; журналы [издания периодические]; зажимы для денег; зажимы для держателей удостоверений личности [офисные принадлежности]; зажимы для каталожных карточек; закладки для книг; издания периодические; издания печатные; изображения графические; календари; карандаши; картинки; картон; карточки; карты или ленты бумажные для записи программ для вычислительных машин; каталоги; книги; кнопки канцелярские; конверты [канцелярские товары]; конторские принадлежности и оборудование, за исключением мебели; материалы графические печатные; материалы канцелярские для запечатывания; мешки [конверты, пакеты] для

упаковки бумажные или пластмассовые; наклейки самоклеящиеся [канцелярские товары]; несессеры для письменных принадлежностей [канцелярские товары]; обложки для паспортов; открытки музыкальные; открытки поздравительные; папки-обложки для документов; папье-маше; подносы для сортировки и подсчета денег; подставки для графинов бумажные; подставки для книг; подставки для печатей, штампов, штампелей; подставки для пивных кружек; подставки для ручек и карандашей; приборы письменные; принадлежности конторские, за исключением мебели; принадлежности письменные; принадлежности пишущие; принадлежности чертежные; принадлежности школьные [канцелярские товары]; продукция печатная; произведения искусства литографические; проспекты; тетради; товары писчебумажные; точилки для карандашей электрические или неэлектрические» заявленного обозначения, а также товаров 16 класса МКТУ «авторучки; билеты; бланки; блокноты; вымпелы бумажные; газеты; издания периодические; изображения графические; календари; картинки; картинки переводные; книги; книжки-комиксы; наклейки самоклеящиеся [канцелярские товары]; открытки музыкальные; песенники; фотографии [отпечатанные]» знака (1). Сравнимые виды товаров 16 класса МКТУ относятся к одним родовым группам – принадлежности для письма и черчения, продукция полиграфическая, принадлежности канцелярские, изделиям бумажные и картонные. Однородность сравниваемых товаров обусловлена возможностью их совместного производства и реализации.

Однородность сравниваемых товаров и услуг 09, 16 классов МКТУ заявителем не оспаривается.

В отношении анализа однородности товаров и услуг, для которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку заявленному обозначению и в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак (1), коллегия учитывала, что вероятность смешения заявленного обозначения и знака (1) определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров и 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 было установлено сходство сравниваемых обозначений, а также высокая степень однородности сравниваемых товаров, что может привести к высокой вероятности смешения данных товаров, маркированных сравниваемыми обозначениями, в гражданском обороте. Таким образом, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в силу его сходства до степени смешения со знаком (1) в отношении однородных товаров 09 и 16 классов МКТУ.

В возражении приводятся примеры регистраций многочисленных товарных знаков, включающих слово «страна» в своем составе (товарные знаки по свидетельствам №792264, №662594, №522433, №705554, №829764, №676636, №675130, №769569 и т.д.), которые были зарегистрированы как до, так и после дат приоритетов знаков (1-2). Изложенное, с точки зрения заявителя, свидетельствует о возможности государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. Вместе с тем, административный прецедент не является источником права в российской правовой системе. Каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая. Делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом обстоятельств каждого конкретного дела. Наличие упомянутых знаков, отличающихся от заявленного обозначения своим композиционным и грамматическим построением, никак не свидетельствует об отсутствии сходства заявленного обозначения и знака (1).

Заявителем указывается на наличие у него исключительных прав на товарный знак « **Сеть "СтранаЭкспресс"** » по свидетельству №324886. Вместе с тем, в товарном знаке по свидетельству №324886 элемент «СтранаЭкспресс» выполнен слитно в качестве единого словесного элемента и помещен на одной строке, тогда как заявленное обозначение состоит из двух слов «СТРАНА» и «ЭКСПРЕСС»,

помещенных на двух строках. Таким образом, заявленное обозначение и товарный знак по свидетельству №324886 производят различное впечатление и не являются сходными по структуре их оформления. Наличие прав на упомянутый знак не опровергает изложенных по тексту заключения выводов.

В Решении Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-860/2022 от 13.03.2023 вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и знака (1) был поддержан.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.04.2022, изменить решение Роспатента от 28.06.2021, зарегистрировать товарный знак по заявке №2020707588.