

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный №59454), рассмотрела возражение, поступившее 22.01.2024, поданное Семеновым Игорем Владимировичем (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022746051, при этом установила следующее.

Заявка №2022746051 на регистрацию комбинированного обозначения



« _____ » была подана на имя заявителя 11.07.2022 в отношении услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; посредничество коммерческое; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; реклама; сбор информации в компьютерных базах данных; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров;

услуги по оптовой торговле; услуги по розничной торговле; услуги по розничной торговле через сеть интернет»

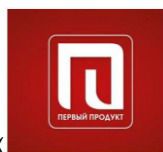
Роспатентом было принято решение от 20.09.2023 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022746051 в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ с указанием словесных элементов «Первый Туристический» в качестве неохраноспособных элементов обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому словесный элемент «ПЕРВЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ» - («ПЕРВЫЙ» - первоначальный, самый ранний, действующий раньше других, лучший из всех в каком – либо отношении, превосходящий всех других себе подобных; «ТУРИСТИЧЕСКИЙ» - прил. к «ТУРИЗМ» - предназначенный для путешествий, специально организованных, совершаемых для отдыха и с познавательными целями, иногда с элементами спорта, см. Интернет <https://kartaslov.ru/>, Малый академический словарь) не обладают различительной способностью, характеризуют заявленные услуги, а именно указывают на свойства и назначение услуг, носят хвalebный характер, в связи с чем, являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В связи с изложенным, заявленное обозначение зарегистрировано в качестве знака обслуживания для всех заявленных услуг 35 класса МКТУ с включением слов «ПЕРВЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ» в качестве неохраняемых.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 22.01.2024 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого, сводятся к следующему:

- заявитель приводит примеры регистраций, в которых присутствует словесный



элемент «Первый»: товарный знак «» по свидетельству №872769,



товарный знак «

ПЕРВЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ

» по свидетельству №833946, товарный знак



«



» по свидетельству №854540 товарный знак «

по свидетельству №699170;

- словесный элемент «Первый туристический» в заявленном к регистрации обозначении имеет оригинальное исполнение.

Изучив материалы дела, коллегией было установлено следующее.

С учетом даты подачи (11.07.2022) заявки № 2022746051 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 требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры и линии.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- приобрели различительную способность в результате их использования;
- состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности 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.



Заявленное обозначение «» по заявке №2022746051 является комбинированным, представляет собой стилизованное изображение палатки, ночного неба и леса, а также слова «Первый Туристический», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в бордово-фиолетовом, зеленом, сером, синем цветовом сочетании, в отношении услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; консультации

по вопросам организации и управления бизнесом; посредничество коммерческое; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; реклама; сбор информации в компьютерных базах данных; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по оптовой торговле; услуги по розничной торговле; услуги по розничной торговле через сеть интернет».

Заявитель оспаривает решение Роспатента от 20.09.2023 в части указания словесных элементов «Первый туристический» в качестве неохраняемых элементов обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Согласно пункту 1.2. Информационной справки¹ оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса производится исходя из восприятия этого обозначения рядовым, средним потребителем соответствующего товара в Российской Федерации – адресатом товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак или испрашивается регистрация товарного знака.

При рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента, принятых на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, учитываются имеющиеся или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в связи со спорным обозначением, исходя из имеющихся в материалах дела доказательств.

При этом представленные доказательства относимы, если на основании них возможно установить имеющиеся или вероятные ассоциативные связи именно той группы потребителей, которым адресованы товары, для которых обозначение

¹ Информационная справка, подготовленная по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве Суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации. Утверждена постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 № СП-23/10 по результатам обсуждения с участием членов Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам.

заявлено на регистрацию или зарегистрировано.

Так, при рассмотрении Судом по интеллектуальным правам дел № СИП-546/2014 и СИП-547/2014 было обращено внимание на то, что в отношении товара «коктейли» адресную группу потребителей составляют конечные покупатели – лица, которые приобретают коктейли. В связи с этим отмечено, что доказательства, относящиеся к обоснованию ассоциативных связей, возникающих лишь у барменов – лиц, продающих коктейли, сами по себе ассоциативные связи адресной группы потребителей подтверждать не могут (постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.03.2015 по делу № СИП-546/2014 и от 03.04.2015 по делу № СИП 547/2014).

Согласно пункту 1.3. вышеупомянутой информационной справки оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса производится исходя из восприятия этого обозначения потребителями в отношении конкретных товаров, для которых предоставлена или испрашивается охрана, а не товаров, однородных им, или любых товаров.

Товарным знаком является обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (пункт 1 статьи 1477 ГК РФ). При этом свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве (пункт 2 статьи 1481 ГК РФ).

Одно и то же обозначение способно в глазах потребителей вызывать различные ассоциации в отношении разных товаров. Например, в пункте 3 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 № 39 (далее – Рекомендации № 39), отмечено, что одно и то же обозначение может в отношении одних товаров быть признано описательным, в отношении других – ложным, в отношении третьих – фантазийным.

В связи с этим при рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента, принятых на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, учитываются имеющиеся или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в связи с каждым

товаром, для которого предоставлена или испрашивается правовая охрана спорного обозначения.

Аналогичная правовая позиция высказана в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.02.2014 по делу № СИП-75/2013, от 27.07.2015 по делу № СИП-31/2015, от 04.09.2015 по делу № СИП-140/2015 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 18.01.2016 № 300-ЭС15-17544 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано).

Коллегия отмечает, что словесные элементы «Первый» и «Туристический», расположены на отдельных строках, что приводит к выводу о том, что данные элементы способны восприниматься потребителем в отдельности. Также следует отметить, что элементы «Первый» и «Туристический» не являются устойчивым словосочетанием (в отличии, например, от «Шапка Мономаха»), которое должно анализироваться без соответствующего разделения. Таким образом, коллегия исходит из анализа семантической составляющей каждого словесного элемента в отдельности.

Согласно словарно-справочным источникам информации (см. Интернет словарь <https://dic.academic.ru> Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940.) слово «первый» имеет значения: первоначальный, самый ранний; происходящий, действующий раньше всех других; лучший из всех в каком-н. отношении, отличный.

Слово «туристический» является прилагательным от слова «туризм», которое имеет значения: 1. Вид спорта групповые походы, имеющие целью физическую закалку организма. Горный т. Водный т. Лыжный т. Заниматься туризмом. 2. Вид путешествий, совершаемых для отдыха и самообразования. Международный т.

Как указано выше, восприятие заявленного обозначения потребителем следует исследовать в отношении конкретных товаров и услуг, для которых испрашивается охрана.

Испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; посредничество коммерческое; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; реклама; сбор информации в компьютерных базах данных; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по оптовой торговле; услуги по розничной торговле; услуги по розничной торговле через сеть Интернет» представляют собой услуги реализации и продвижения, а также услуги сбора и предоставления информации.

Учитывая вышеприведенные семантические значения слов по отношению к испрашиваемым услугам, можно сделать вывод о том, что данные слова носят хвалебный и описательный характер. Так, в качестве маркировки услуг слово «Первый» способно восприниматься как «лучший», «отличный», а «туристический», способно восприниматься потребителем как указание на деятельность связанную с туризмом. Испрашиваемые услуги могут быть связаны с туристическим бизнесом, могут быть оказаны в отношении услуг по предоставлению туров, или иных других услуг необходимых для удовлетворения потребностей туриста, предоставляемые в период его туристского путешествия и в связи с этим путешествием. Таким образом, коллегия приходит к выводу о том, что данные элементы указывают на свойства и назначение услуг, не обладают различительной способностью.

Документов о том, что данные слова приобрели в отношении испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ различительную способность благодаря деятельности заявителя в материалы возражения не представлено.

Также коллегия отмечает, что указанный элементы не занимают доминирующего положения в составе знака, а значит, могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы.

Следует отдельно отметить, что вышеизложенный анализ показал, что

испрашиваемый к регистрации перечень услуг не содержит позиций, в отношении которых заявленное обозначение может быть воспринято как фантазийное.

Таким образом, вывод экспертизы о неохраноспособности словесных элементов «Первый туристический», следует признать правомерным. Из чего следует, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении вышеуказанных услуг.

Относительно приведенных заявителем в материалах возражения примеров регистрации со словом «Первый» коллегия отмечает, что правомерность предоставления правовой охраны перечисленным в возражении регистраций не является предметом анализа рассматриваемого дела, при этом, указанные примеры кардинально отличаются от заявленного обозначения, в связи с чем, сравнение с ними и применение одних и тех же правовых принципов невозможно.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.01.2024, оставить в силе решение Роспатента от 20.09.2023.