

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 17.11.2021, поданное ООО туристский комплекс «Манжерок», Республика Алтай» (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №385960, при этом установлено следующее.



Регистрация товарного знака «**МАНЖЕРОК**» по свидетельству №385960 с приоритетом от 12.10.2007 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 06.08.2009 по заявке №2007731723. Правообладателем товарного знака по свидетельству №385960 является ООО «Всесезонный курорт «Манжерок», Республика Алтай (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 14, 25, 28, 29, 30, 31, 36, 41, 44 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 17.11.2021, выражено мнение о том, что регистрация товарного

знака по свидетельству №385960 произведена с нарушением требований, установленных положениями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- входящий в состав оспариваемого товарного знака словесный элемент «МАНЖЕРОК» (село на территории Манжерокского сельского поселения Майминского района Республики Алтай России, известное в области оказания туристических услуг) указывает на место производства товаров/оказания услуг 14, 25, 28, 29, 30, 31, 36, 41, 44 классов МКТУ, вследствие чего не обладает различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- в оспариваемом обозначении неохраняемый словесный элемент «МАНЖЕРОК» является доминирующим, занимает центральное положение, в связи с чем не может быть включен в состав оспариваемого обозначения в качестве неохраняемого элемента;

- в материалах заявки №2007731723 по оспариваемому товарному знаку №385960 в описании заявленного обозначения указывалось «заявляется комбинированное обозначение, центральное место которого занимает словесный элемент «МАНЖЕРОК», выполненный в характерной графической манере крупным шрифтом печатными буквами кириллицы в одну строку»;

- согласно толковому словарю русского языка Ожегова С.И. (приложение №6) слово «центральный» имеет несколько значений в русском языке, а именно: 1) находящийся, расположенный в центре чего-либо, срединный; 2) главный, руководящий, непосредственно связанный с центром; 3) основной, самый существенный;

- заинтересованность лица, подавшего возражения, в его подаче заключается в следующем. ООО «Всесезонный курорт «Манжерок» (правообладатель) 16.03.2021 подал возражение в Роспатент против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №713393, правообладателем которого являлся ООО туристский комплекс «Манжерок» (лицо, подавшее возражение). По результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 21.08.2021 «удовлетворить возражение,

поступившее 16.03.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №713393 недействительным полностью». Не согласившись с данным решением, ООО туристский комплекс «Манжерок» обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным вышеуказанного решения Роспатента от 16.03.2021. Определением Суда по интеллектуальным правам от 26.11.2021 данное заявление было принято к производству, был присвоен номер дела №СИП-1241/2021. Таким образом, наличие судебного спора между лицом, подавшим возражение, и правообладателем свидетельствует о том, что ООО туристский комплекс «Манжерок» является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №385960 недействительной полностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Информация о товарном знаке по свидетельству №385960;
2. Информация о товарном знаке по свидетельству №713393;
3. Решение Роспатента от 21.08.2021 по товарному знаку по свидетельству №713393;
4. Информация из сети Интернет о слове «доминировать»;
5. Извлечение из заявки №2007731723;
6. Информация из сети Интернет о слове «центральный».

В адрес правообладателя, указанный в Госреестре, 01.12.2021 было направлено уведомление о поступившем возражении и о дате заседания коллегии по его рассмотрению, назначенной на 12.01.2022.

Правообладатель 09.02.2022 направил отзыв по мотивам поступившего 17.11.2021 возражения, в котором он отмечал следующее:

- лицо, подавшее возражение, ведет деятельность в области оказания туристических услуг, относящихся к 39 и 43 классам МКТУ, которые являются однородными только услугам 41 класса МКТУ «клубы-кафе ночные» оспариваемого товарного знака. Таким образом, можно сделать вывод о том, что

заинтересованность лица, подавшего возражение, доказана только в отношении услуг 41 класса МКТУ «клубы-кафе ночные», но не в отношении остальных товаров и услуг 14, 25, 28, 29, 30, 31, 36, 44 и 41 классов МКТУ. Отсутствие заинтересованности лица, подавшего возражение, является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарного знака, ввиду чего в отношении товаров и услуг 14, 25, 28, 29, 30, 31, 36, 44 и 41 классов (за исключением услуги «клубы-кафе ночные») в рассмотрении возражения должно быть отказано;

- правообладатель придерживается позиции, в соответствии с которой словесным элементом, представляющим собой указание на место производства товара/место оказания услуг, не должна предоставляться самостоятельная правовая охрана, поскольку подобные элементы должны быть свободными для использования всеми участниками рынка. В рамках данной позиции правообладатель готов отказаться от правовой охраны словесного элемента «МАНЖЕРОК», входящего в состав оспариваемого товарного знака.

- вместе с тем, правообладатель не согласен с утверждением лица, подавшего возражение, о том, что правовая охрана оспариваемого товарного знака должна быть прекращена полностью, так как словесный элемент «МАНЖЕРОК» в оспариваемом знаке не занимает доминирующее положение;

- в описании оспариваемого обозначения в материалах заявки №2007731723 речь идет именно о расположении словесного элемента «МАНЖЕРОК» относительно границ обозначения: находящийся по центру обозначения. При этом вывод о том, что «центральный» в данном случае означает «доминирующий» является домысливанием лица, подавшего возражение;

- в связи с изложенным, правообладатель полагает, что словесный элемент «МАНЖЕРОК» оспариваемого товарного знака может быть исключен из правовой охраны.

На заседании коллегии 11.02.2022 лицом, подавшим возражение, были представлены письменные пояснения на отзыв правообладателя от 09.02.2022, в которых он отмечал следующее:

- относительно боковых границ оспариваемого обозначения словесный элемент «МАНЖЕРОК» находится не в центре, а на всём пространстве между ними;

- сравнительный анализ размеров словесного элемента «МАНЖЕРОК» и изобразительного элемента знака в виде гор показал, что по размеру занимаемых площадей словесный элемент «МАНЖЕРОК» доминирует в товарном знаке (приложение №7).

К письменным пояснениям от 11.02.2022 лицом, подавшим возражение, был приложен сравнительный анализ размеров элементов оспариваемого товарного знака (приложение №7).

На заседании коллегии 11.03.2022 лицом, подавшим возражения, были представлены дополнения к письменным пояснениям от 11.02.2022, в которых он указывал следующее:

- в соответствии с пунктом 3 статьи 28 Закона о товарных знаках любое лицо может подать возражение в Палату по патентным спорам в сроки и по основаниям, предусмотренным подпунктами 1, 2 пункта 1 настоящей статьи;

- таким образом, ООО туристский комплекс «Манжерок» является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения.

На заседании коллегии 11.03.2022 правообладателем была приобщена в материалы возражения справка о его деятельности (приложение №8).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты приоритета (12.10.2007) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №385960 включает Закон о товарных знаках 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков обозначений, не обладающих различительной

способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

В пункте 2.3.2.3 Правил разъясняется, что к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания 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.

Положения, предусмотренные в подпункте 2.3.2.3 пункта 2.3. Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против

предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №385960 представляет собой



комбинированное обозначение «МАНЖЕРОК», состоящее из изобразительного элемента в виде горной цепи, из графического элемента в виде перевернутого треугольника, и из словесного элемента «МАНЖЕРОК», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 14, 25, 28, 29, 30, 31, 36, 41, 44 классов МКТУ.

В качестве основания для признания недействительным предоставления



правовой охраны товарному знаку «МАНЖЕРОК» по свидетельству №385960 лицом, подавшим возражение, указывается несоответствие произведенной регистрации требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

ООО «Всесезонный курорт «Манжерок» (правообладатель) 16.03.2021 подал возражение в Роспатент против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №713393, правообладателем которого являлся ООО туристский комплекс «Манжерок» (лицо, подавшее возражение). По результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 21.08.2021 «удовлетворить возражение, поступившее 16.03.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №713393 недействительным полностью». Не согласившись с данным решением, ООО туристский комплекс «Манжерок» обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным вышеуказанного решения Роспатента от 16.03.2021. Определением Суда по интеллектуальным правам от 26.11.2021 данное заявление было принято к производству, был присвоен номер дела №СИП-1241/2021. Таким образом, наличие судебного спора между лицом, подавшим возражение и

правообладателем, позволяет признать лицо, подавшее возражение, заинтересованным в его подаче по основаниям, предусмотренными пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.

Согласно словарно-справочной информации Манжерок – это село в Майминском районе Республики Алтай (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1315876>).

Коллегия отмечает, что данный географический объект славится своим туризмом; большое количество компаний предлагает свои туры/выгодные условия размещения для туристов со всего мира (<https://mglk.ru/ru/>; <http://mangerok-altai.ru/>; <https://startour.ru/eks/russia/туры-манжерок>).

Анализ приведенного семантического значения позволяет утверждать, что словесный элемент «МАНЖЕРОК» оспариваемого обозначения в отношении зарегистрированных товаров и услуг 14, 25, 28, 29, 30, 31, 36, 41, 44 классов МКТУ представляет собой географическое название, которое воспринимается как указание на место нахождения лица, производящего товары/оказывающего услуги. Следует отметить, что и лицо, подавшее возражение, и правообладатель расположены в одном географическом объекте (село «Манжерок» Майминского района Республики Алтай), вследствие чего предоставление одному из них исключительных прав на использование словесного элемента «МАНЖЕРОК» при осуществлении своей деятельности недопустимо.

Таким образом, регистрация оспариваемого товарного знака №385960 нарушает пункт 1 статьи 1483 Кодекса, так как словесный элемент «МАНЖЕРОК» является описательным, характеризует товары и услуги 14, 25, 28, 29, 30, 31, 36, 41, 44 классов МКТУ. Данное обозначение должно быть свободным для других юридических лиц, которые также осуществляют свою деятельность на территории данного географического объекта, что правообладателем товарного знака не оспаривается.



Вместе с тем, коллегия обращает внимание на следующее. Поскольку оспариваемое обозначение является комбинированным, важно установить, какова роль того или иного элемента в его составе.

Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента, а также степень связанности его с композицией всего обозначения. Перечисленные факторы могут учитываться как в отдельности, так и в совокупности.

Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции: отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей.

Оспариваемое обозначение включает в свой состав как изобразительный и словесные индивидуализирующие элементы, которые равным образом оказывают влияние на формирование образа знака, при этом воспринимаются по отдельности друг от друга.

Вместе с тем, при восприятии оспариваемого обозначения потребителями, внимание, в первую очередь, падает на изобразительный элемент в виде горной цепи, который расположен в начальной части оспариваемого обозначения, именно с него начинается восприятие оспариваемого товарного знака. Так как правообладатель оспариваемого товарного знака находится в Республике Алтай, у потребителей, при восприятии изобразительного элемента оспариваемого товарного знака, могут возникать ассоциации с Алтайскими горами (<https://www.kp.ru/russia/gory-rossii/altajskie/>).

Словесный элемент «МАНЖЕРОК» оспариваемого обозначения является неохраняемым, однако, не занимает доминирующего положения в составе оспариваемого обозначения. Расположение изобразительного и словесного элементов в составе оспариваемого обозначения примерно равнозначно.

Оспариваемое обозначение представляет собой оригинальную композицию, состоящую из словесного и изобразительного элементов. Словесный элемент «МАНЖЕР'ОК» выполнен оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, при этом словесные элементы «МАНЖЕР» и «ОК» визуальны разделены шрифтом разного цвета, а также расположенным между ними графическим элементом в виде перевернутого треугольника. Изобразительный элемент обозначения представлен изображением гор, расположенным над словесным элементом. В целом оспариваемый товарный знак представляет собой оригинальную композицию, выполняющую главную функцию товарного знака: индивидуализирующую, то есть способность отличать товары и услуги одного производителя/лица, оказывающего услуги от аналогичных товаров/услуг другого производителя/лица, оказывающего услуги.

Так как неохраняемый словесный элемент «МАНЖЕРОК» оспариваемого товарного знака не занимает в нём доминирующего положения, он может быть включен в состав оспариваемого обозначения как неохраняемый элемент.

Таким образом, коллегия усматривает, что утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №385960 положениям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, следует признать правомерным частично.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 17.11.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №385960 недействительным частично, а именно в части признания словесного элемента «МАНЖЕРОК» в качестве неохраняемого элемента в отношении всех товаров и услуг 14, 25, 28, 29, 30, 31, 36, 41, 44 классов МКТУ.**