


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 20.06.2023, поданное компанией Верулия Инвестментс Лимитед, Республика Кипр (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №912896, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак «  » по заявке №2021700238, поданной 11.01.2021, зарегистрирован 21.12.2022 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №912896 на имя Индивидуального предпринимателя Храмова Александра Владимировича, Чувашская Республика, г. Чебоксары, в отношении услуг 35, 36, 37, 39 и 45 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 20.06.2023 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении, а также дополнениях к нему от

01.09.2023 выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №912896 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения и дополнения к нему сводятся к следующему:

- словесный элемент «GUARD» имеет определенное смысловое значение: "GUARD" - термин в области охранной деятельности, обозначающий «охранять», «охранник», «сторож». Это самые популярные переводы слова «guard» на русский язык;

- все значения, приведенные в словарях являются синонимами;


- в России достаточно широко используется обозначение «GUARD».

Данное слово пришло в русский язык из романо-германской группы языков вместе с другими широко заимствованными словами, в подтверждение чему к возражению представлены соответствующие сведения;

- товарный знак по свидетельству №912896 в отношении таких услуг 45 класса МКТУ как *«агентства детективные; агентства по организации ночной охраны; досмотр багажа; консультации по вопросам физической охраны; контроль систем охранной сигнализации; проверка состояния безопасности предприятий; услуги охраны; услуги спасателей на воде; услуги телохранителей»* указывает на вид и назначение услуг;

- лицо, подавшее возражение, свою заинтересованность обоснует тем,



что оно подало заявку №2022786392 с обозначением «  » для услуг 45 класса МКТУ и оспариваемый товарный знак был указан в качестве препятствия к его регистрации.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны словесному элементу «GUARD» товарного знака по свидетельству №912896 в отношении услуг 45 класса МКТУ *«агентства детективные; агентства по организации ночной охраны; досмотр багажа; консультации по вопросам физической охраны;*

контроль систем охранной сигнализации; проверка состояния безопасности предприятий; услуги охраны; услуги спасателей на воде; услуги телохранителей» недействительным и указать его в качестве неохраноспособного элемента обозначения.

К возражению и дополнениям поступившим 01.09.2023 приложены:

1. Уведомление по заявке №2022786392;
2. Словарно-справочная информация.

Правообладатель оспариваемого товарного знака, уведомленный надлежащим образом о поступившем возражении, 08.09.2023 предоставил свой отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- возражение ВЕРУЛИЯ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД не содержит обоснование заинтересованности, никаким образом не подтверждает наличие интереса, основанного на правилах честной, добросовестной конкуренции, который представляется наиболее важным в вопросе оспаривания прав других лиц, а отсутствие заинтересованности в оспаривании товарного знака является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении возражения;

- оспариваемый словесный элемент является оригинальным, фантазийным, обладает различительной способностью, не воспринимается описательно в качестве характеристики товаров или услуг;

- слово «GUARD» - существительное, которое имеет следующие значения: 1. Бдительность, осторожность; 2. Часовой, караульный, сторож, конвоир; 3. Охрана, стража, конвой, караул; 4. Гвардия; 5. Какое-либо предохранительное приспособление, сетка, гарда; 6. Кондуктор; 7. Защитник; 8. Оборонительное положение. Следовательно, довод о том, что самыми популярными переводами слова «GUARD» являются «охранять», «охранник», «сторож», не соответствует действительности;

- словесный элемент «GUARD» имеет характерное графическое оформление - выполнен в едином оригинальном шрифтовом оформлении, контрастирующих с фоном, с оригинальным расположением слов в

пространстве. Словесный элемент в его графическом оформлении тесно связан с композицией всего обозначения;

В связи с изложенным, правообладатель просит отказать лицу, подавшему возражение в своих требованиях и оставить в силе правовую охрану словесного элемента и товарного знака по свидетельству № 912896.

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

С учетом даты (11.01.2021) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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, в том числе, характеризующих товары, указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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.


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.

Согласно сведениям поступившего возражения, лицо, подавшее

возражение, подало заявку №2022786392 «  » со словесным элементом «GUARD» и оспариваемый товарный знак послужил препятствием к его

регистрации. Изложенное позволяет признать заинтересованность компании ВЕРУЛИЯ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД в подаче настоящего возражения.



Оспариваемый товарный знак «  » по свидетельству №912896 представляет собой комбинированное обозначение, включающее слово «GUARD», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, а также фантазийную фигуру и стилизованное изображение шлема. Правовая охрана оспариваемого товарного знака действует в отношении услуг 35, 36, 37, 39 и 45 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В возражении содержится довод лица, его подавшего, о том, что предоставление правовой охраны словесному элементу «GUARD» в отношении части услуг 45 класса МКТУ *«агентства детективные; агентства по организации ночной охраны; досмотр багажа; консультации по вопросам физической охраны; контроль систем охранной сигнализации; проверка состояния безопасности предприятий; услуги охраны; услуги спасателей на воде; услуги телохранителей»* не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку характеризует их и не обладает различительной способностью.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Словесный элемент «GUARD», согласно словарно-справочным источникам информации (онлайн-переводчик: <https://translate.google.com/>; <https://academic.ru/>, Новый большой англо-русский словарь (НБАРС) под редакцией академика Ю. Д. Апресяна и профессора Э. М. Медниковой) является словом английского языка, который в переводе на русский язык имеет значения: «стража», «охранять», «охрана», «гвардия», «сторожевой» и другие.

Относительно восприятия данного обозначения потребителем следует отметить, что изучение английского языка на территории Российской Федерации входит в школьную программу и английский язык является наиболее распространённым иностранным языком.

Обозначение «GUARD» (может произноситься как [ГУАРД]) в значении «охрана», «стража», «охранник» понятно российскому потребителю, поскольку ассоциативно созвучно с русским словом «гвардия», имеющим тоже значение - «охрана». При этом, следует отметить, что прослеживается тенденция размещения в общественных местах надписей/указателей на английском и на русском языках, следовательно, указание службы «охрана» может быть дублировано словом английского языка «guard».

Оспариваемые услуги 45 класса МКТУ *«агентства детективные; агентства по организации ночной охраны; досмотр багажа; консультации по вопросам физической охраны; контроль систем охранной сигнализации; проверка состояния безопасности предприятий; услуги охраны; услуги спасателей на воде; услуги телохранителей»* являются услугами по охране и/или защите территории, информации, собственности или личности, в связи с чем, с учетом вышеприведенных семантических значений, словесный элемент «GUARD» следует признать описательным, поскольку он прямо указывает на вид и назначение оспариваемых услуг, должно оставаться свободным для использования всеми участниками гражданского оборота в данной сфере. Таким образом, коллегия приходит к выводу о том, что обозначение «GUARD» не соответствует требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Довод правообладателя о том, что слово «GUARD» является многозначным, не приводит к выводу об отсутствии его описательности в отношении оспариваемых услуг, поскольку каждое из представленных значений является совпадающим или близким по смыслу.

В подтверждении вывода о том, что данное слово не обладает различительной способностью, коллегия также отмечает, что в 11-й редакции Международной классификации товаров и услуг, действующей на дату приоритета оспариваемого товарного знака, для обозначений «услуг охраны» 45 класса МКТУ также применялся словесный элемент «guard». С указанной 11-й редакцией на русском и английском языке можно ознакомиться путем перехода на Интернет ссылку <https://www.fips.ru/news/obnovlennaya-versiya-mktu-11-2021/>.

Также коллегия отмечает, что элемент «GUARD» не занимает пространственно-доминирующего положения в составе знака и может быть выведен из охраны для оспариваемых услуг.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.06.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №912896 недействительным частично, а именно: словесный элемент «GUARD» признан неохраняемым элементом в отношении услуг 45 класса МКТУ «агентства детективные; агентства по организации ночной охраны; досмотр багажа; консультации по вопросам физической охраны; контроль систем охранной сигнализации; проверка состояния безопасности предприятий; услуги охраны; услуги спасателей на воде; услуги телохранителей».