

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 21.09.2022, поданное Индивидуальным предпринимателем Зыковым Сергеем Витальевичем (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №841115, при этом установила следующее.



Оспариваемый комбинированный товарный знак «» по заявке №2021737762 с приоритетом от 17.06.2021 зарегистрирован 06.12.2021 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №841115 в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью "ЭДЕЛЬВЕЙС", 127083, Москва, ул. Юннатов, 18, помещ. III (этаж повал), ком. 25 (к.017) (RU) (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.09.2022 поступило возражение, в котором оспаривается

правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пунктов 1 (3) и 1(4) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения и дополнений к нему от 27.09.2022, 21.11.2022 сводятся к следующему.

В связи с защитой правообладателем исключительных прав на оспариваемый товарный знак, лицо, подавшее возражение, является также лицом, которому была направлена претензия с требованием прекратить использование, изъять товары из продаж, произвести уничтожение указанной продукции.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак состоит из элементов, указывающих на свойство, назначение и принцип действия товара, такие как иероглифы, присутствующие на оспариваемом товарном знаке, переводятся с китайского языка на русский как «полное уничтожение гнезда» или «полное уничтожение потомства», в русской транскрипции читается как «Цянь Во Дуань». Таким образом, оспариваемые товарный знак не может считаться фантазийным и не имеющим значения применительно к 5 классу МКТУ.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, указывает на то обстоятельство, что средства под названиями «Цянь Во Дуань» были представлены на российском рынке задолго до учреждения ООО «Эдельвейс» (11.03.2021). Например, на сайте <https://otzovik.com/> первый отзыв о средстве от тараканов «Цянь Во Дуань» опубликован 09.08.2018.

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №841115 недействительным в отношении всех товаров 05 класса МКТУ.

К возражению приложен скан нотариально заверенного перевода лицевой стороны упаковки средства от тараканов с китайского языка на русский язык [1], а также претензия от владельца товарного знака по свидетельству № 841115 [2].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, а также о дате и месте его рассмотрения, представил отзыв по мотивам возражения.

Правообладатель указывает на то, что рядовой российский потребитель не владеет китайским языком даже на базовом уровне. Поэтому не будет ассоциировать заявленное обозначение и с вышеприведенным семантическим значением китайского слова «Цянь Во Дуань». То есть оспариваемое обозначение будет восприниматься российским потребителем как фантазийное – придуманное самим лицом.

Кроме того, правообладателем представлен перевод с китайского языка,



выполненный переводчиком Тимофеевой О.В. иероглифы «**全窝端**» в русской транскрипции читаются как «Цюань Во Дуань», а переводятся как «полное устранение». Предположение лица, подавшего возражение, о переводе как «полное уничтожение гнезда» или «Полное уничтожение потомства» домысел заявителя, который не подкреплен никакими фактами.

Правообладателем приложена копия нотариально заверенного перевода китайского языка на русский [3].

Изучив материалы дела и заслушав представителей сторон спора, коллегия установила следующее.

С учетом даты (17.06.2021) приоритета товарного знака по свидетельству №841115 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 Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322 (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:

- 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;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №841115 представляет собой



комбинированное обозначение «», состоящее из черного квадрата на

фоне которого буквами желтого цвета заливики нанесены словесные элементы «Цянь Во Дуань», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита, а изобразительные элементы в виде китайских иероглифов. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 23.11.2022, представитель лица, подавшего возражение, уточнил, что оспаривание товарного знака по свидетельству №841115 обосновывается несоответствием требованиям пунктов 1 (1), 1 (3) статьи 1483 Кодекса, а от оспаривания по несоответствию требованиям пункта 1 (4) статьи 1483 Кодекса лицо, подавшее возражение, отказалось.

Ввиду того, что ранее пункт 1 (1) статьи 1483 Кодекса не указывался в качестве основания оспаривания товарного знака по свидетельству №841115, поэтому коллегия обратилась к правообладателю с разъяснением о возможности переноса. В данной связи правообладателем подано письменное ходатайство об отказе от переноса рассмотрения возражения и с просьбой о принятии решения по результатам текущего заседания.

Таким образом, коллегии надлежит проверить соответствие оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 1 (1) и 1(3) статьи 1483 Кодекса.

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

Учитывая комбинированный характер оспариваемого товарного знака



«», самостоятельному анализу подлежат его изобразительные

элементы «», а также его словесные элементы «» на предмет их описательности.

全窝端

Следует отметить, что элементы «**全窝端**», представляющие собой иероглифы китайского языка, рассматриваются административным органом в качестве изобразительных элементов, при экспертизе обозначений их семантическое значение не устанавливается и сопоставление проводится исключительно по признакам визуального сходства.

Коллегия отмечает при этом, что представленные сторонами дела переводы отличаются друг от друга, так как в одном случае указан как «полное уничтожение гнезда», а в другом «полное устранение». Данные переводы не одинаковы по своим описательным способностям. Вместе с тем представленные переводы являются недостаточными для вывода об описательности, так как рядовому российскому потребителю недоступно смысловое восприятие китайских иероглифов.

Средний российский потребитель, не владеющий познаниями китайского языка, не способен прочитать иероглифы, входящие в состав оспариваемого товарного знака. Материалов, свидетельствующих о восприятии рядовым российским потребителем иероглифов оспариваемого знака как словосочетания «полное уничтожение гнезда», представлено не было.

Цянь Во Дуань

Что касается словесных элементов «**Цянь Во Дуань**», представляющих собой транскрипцию русскими буквами китайских иероглифов, то коллегия отмечает следующее.

Слова «Цянь Во Дуань» являясь транслитерацией буквами русского алфавита

全窝端

китайских иероглифов «**全窝端**», как следствие, недоступности семантики исходного текста, то и транслитерация иероглифов, из которых оно состоит, не может быть однозначно понятна рядовому российскому потребителю, не являющемуся по определению носителем китайского языка.

Делая данный вывод, следует отметить, что китайский язык не является международным и не достаточно распространен у российских потребителей. Из общедоступных сведений сети «Интернет» следует, что китайским языком в России,

согласно переписи 2010 года владеет не более 71 тысячи человека, что составляет примерно одну шестисотую часть населения России (<https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA>).

Для того, чтобы российский потребитель товаров 05-го класса МКТУ распознал в оспариваемом товарном знаке русские слова «полное уничтожение гнезда», такой потребитель должен обладать высоким уровнем знания китайского языка, позволяющим распознать семантическую единицу иностранного языка. Мнение о понятной семантике слов «Цянь Во Дуань» носит сугубо субъективный и декларативный характер, поскольку соответствующие доводы и аргументы не нашли подтверждения в материалах дела. Словесный элемент «Цянь Во Дуань» не имеет перевода с какого-либо языка, являясь транслитерацией буквами русского алфавита китайских иероглифов, не может прямо характеризовать товары, в том числе указывать на их свойство, назначение, следовательно, спорное обозначение является фантазийным.

С учетом этого коллегия пришла к выводу, что оспариваемый товарный знак в целом, как и все составляющие его изобразительные и словесные элементы не являются описательными по смыслу пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Учитывая отсутствие описательных характеристик у оспариваемого товарного знака, следует характеризовать его в качестве семантически нейтрального, в том числе, относительного товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых ему предоставлена правовая охрана, а также следует признать его удовлетворяющим условиям различительной способности, установленным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Выводы об отсутствии семантического значения для российского потребителя слов редких иностранных языков, а тем более их транслитераций буквами русского алфавита нашли отражения в практике Роспатента и Суда по интеллектуальным правам в рамках следующих дел (решению Суда по интеллектуальным правам от 24.06.2021 по делу №СИП-88/2021).

Рассматривая довод лица, подавшего возражение, о вхождении оспариваемого товарного знака во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, коллегия отмечает, что представленными документами не показано, что оспариваемый товарный знак используется в качестве наименования товара специалистами соответствующих отраслей производства (препараты для уничтожения вредных животных), работниками торговли, потребителями. Сведения о наличии отзыва о товаре на сайте www.otzovik.ru до даты приоритета оспариваемого знака не может свидетельствовать о совокупности обстоятельств необходимых и достаточных для вхождения обозначения во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Что касается перечисления лиц, использующих обозначения, сходные с оспариваемым товарным знаком (89 предпринимателей) в рамках представленной претензии [2] правообладателя к лицу, подавшему возражение, то данный документ не отражает объемов и географии использования, а также существа такого использования (в отношении каких товаров было установлено использование), чтобы было возможным сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак применяется в качестве названия одного и того же товара, выпускаемых различными производителями. Также отсутствуют сведения о длительности применения спорного обозначения в отношении препаратов для уничтожения вредных животных самим лицом, подавшим возражение, а также рядом иных лиц. Довод о длительном использовании спорного обозначения носит декларативный характер, так как не подтвержден финансовыми и договорными документами.

Таким образом, материалами возражения не показаны обстоятельства, которые подлежат установлению для признания обозначения несоответствующим требованиям пункта 1 (1) статьи 1484 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.09.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №841115.