

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

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 поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 30.10.2023 возражение, поданное индивидуальным предпринимателем Агафоновой Ириной Витальевной (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №448571, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «**Военторг**» по заявке № 2010707980 с приоритетом от 23.03.2010 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 05.12.2011 за №448571 в отношении товаров 06, 16, 20, 26, 29, 30, 32 и услуг 35, 37, 39, 40, 41, 43 и 44 классов МКТУ на имя ОАО «Военторг», 119160, Москва, ул. Б. Пироговская, 23. 20.02.2017 ОАО «Военторг» стало Акционерным обществом «Военторг» (далее - правообладатель).

В Роспатент поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №448571 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является индивидуальным предпринимателем, который осуществляет торговлю товарами для военнослужащих и спецслужб. Решение о предоставлении охраны товарному знаку нарушает его права, а также права неопределенного круга лиц на ведение предпринимательской деятельности;

- о нарушении своего права ИП Агафонова И.В. узнал 04.04.2023 после предъявления правообладателем иска о нарушении исключительного права по делу А40-53908/2023, мотивируя это незаконным использованием товарного знака;

- предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку не соответствует требованиям подпунктов 1-3 пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку товарный знак вошел во всеобщее употребление в отношении товаров определенного вида, является общепринятым словарным термином, характеризует товары определенного вида и их назначение;

- спорный товарный знак состоит из словесного обозначения «Военторг». При этом данное слово не имеет различительной способности, носит описательный, справочный характер, является словарным словом, широко используемым в русском языке для обозначения «магазина военных принадлежностей»;

- согласно Большому современному толковому словарю русского языка (<https://slovar.cc/rus/tolk.html?ysclid=lgphxamqqu950455497>) Военторг - система торговых предприятий, предназначенных для обслуживания военнослужащих и членов их семей. Полностью аналогичное определение содержит толковый словарь Ефремовой;

- в русском языке слово «военторг» обозначает торговое предприятие в виде специализированного магазина для военнослужащих и членов их семей, следовательно, действия правообладателя по запрету использования данного слова являются незаконными, нарушают права других лиц на занятие предпринимательской деятельностью и право обозначать предмет своей предпринимательской деятельности, поскольку слово «военторг» в русском языке носит описательный характер в отношении соответствующего вида предприятия, но не предприятия именно правообладателя;

- согласно заключению Палаты по патентным спорам от 28.04.2021 (Приложение к решению Роспатента от 20.05.2021 по заявке № 2001722291) действующее законодательство содержит запрет на регистрацию описательных и не обладающих различительной способностью обозначений, если товарный знак состоит из соответствующих обозначений. Аналогичная позиция выражена в Определении Верховного Суда РФ от 01.11.2016 № 305-ЭС15-16335 по делу № А40-162737/2013.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №448571.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель выразил несогласие с возражением в представленном отзыве, мотивированном следующими доводами:

- ИП Агафонова И.В. привлечена судом к гражданско-правовой ответственности в виде компенсации за нарушение прав на товарные знаки, принадлежащие АО «Военторг» (дело №А40-53908/2023). Решением Арбитражного суда города Москвы от 07.06.2023 установлен факт незаконного использования ИП Агафоновой И.В. прав на товарные знаки №№ 448420, 448571, 455564, взыскана компенсация. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2023 решение суда первой инстанции оставлено в силе. Стоит отметить, что утверждение ИП Агафоновой И.В. о нарушении ее прав на ведение предпринимательской деятельности со стороны правообладателя - АО «Военторг» доказывает тот факт, что обжалование предоставления правовой охраны товарному знаку №448571, за нарушение которого она ранее привлечена к гражданско-правовой ответственности судом, направлено исключительно на причинение вреда правообладателю;

- согласно пункту 8 Обзора судебной практики по делам, связанным с оценкой действий правообладателей товарных знаков (утвержден Президиумом Верховного суда РФ от 15.11.2023) не подлежит удовлетворению возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку другого лица в случае, если оно

подано исключительно с намерением причинить вред этому лицу и лишить его права на товарный знак;

- в возражении указывается несколько оснований подпунктов 1-3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, которые являются основаниями для прекращения правовой охраны товарного знака. Между тем, каждое из перечисленных оснований является юридически самостоятельным и требует доказательственного обоснования со стороны заявителя. Однако в представленных материалах возражения не содержится доказательств и доводов относительно подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, на основании чего полагаем целесообразным исключение этого основания из предмета рассмотрения. Подпункт 2 пункта 1 статьи 1483 Кодекса предусматривает условие для отказа в предоставлении правовой охраны: «обозначения...вошедшие во всеобщее употребление для товаров определенного вида». Товарный знак не является абстрактным понятием. Его правовая и экономическая суть заключается в функции индивидуализации конкретных товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана. В возражении не указано, в отношении каких товаров товарный знак, по его мнению, является общепринятым термином либо вошел во всеобщее употребление, в связи с чем данное основание подлежит исключению из предмета рассмотрения. Подпункт 2 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не позволяет регистрировать в качестве товарного знака обозначения, «являющиеся общепринятыми символами и терминами». Под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара (п.2.2 Приказа Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 20.01.2020 №12). В соответствии с п. 4.1 Методических рекомендаций по вопросам отнесения заявленных обозначений, товарных знаков и знаков обслуживания к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров и услуг определенного вида (утв. Приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 27.03.1997 №26) основными элементами справочного фонда являются

толковые словари, ...специальные справочники, а также периодические издания. Однако обнаружение в справочной литературе заявленного обозначения не всегда является достаточным основанием для подтверждения того факта, что данное обозначение вошло во всеобщее употребление в качестве наименования товара определенного вида;

- в возражении в качестве обоснования своих доводов приводится единственное доказательство - цитата из Большого современного толкового словаря русского языка, а также из словаря Ефремовой: «Военторг - система торговых предприятий, предназначенных для военнослужащих и членов их семей». При этом в иных справочных источниках указано следующее: «Военторг- система торговли, предназначенная для торгово-бытового обслуживания военнослужащих, членов их семей, рабочих и служащих Советской Армии и ВМФ. В. обслуживает войска в военных городках, лагерях, гарнизонах, на полевых учениях и в действующей армии» (источник: БСЭ, <http://bse.uaio.ru/BSE/0502.htm>). В словаре Министерства обороны Российской Федерации на сайте encyclopedia.mil.ru: «Военторг - единая система воен. торговли ВС РФ, др. войск, воинских формирований и органов, предназнач. для торгово-бытового обслуживания военнослужащих и населения, проживающего на тер. закрытых воен. городков и адм-тер. образований; сеть гос. унитарных предприятий воен. торговли. Руководство В. осуществляет МО РФ, непоср.- Гл. упр. торговли МО РФ. Основан в 1918»;

- из приведенных примеров толкования слова «Военторг» следует, что это целая система организаций, осуществляющих торгово-бытовое обслуживание военнослужащих и членов их семей, а не отдельный магазин. Кроме того, при рассмотрении заявки на регистрацию товарного знака «Военторг» (№2010708980) Роспатентом уже решался вопрос о наличии различительной способности у обозначения «Военторг». В результате обозначению была предоставлена правовая охрана в качестве товарного знака. При этом обозначение «Военторг» образовано от словосочетания «военная торговля». Необходимо обратить внимание коллегии на тот факт, что товарный знак «Военторг» является слоговой аббревиатурой, состоящей из сложносокращенных слов «военная» и «торговля». Аббревиатура

обладает определенной и достаточной степенью различной способности относительно обозначения в виде слова (решение Суда по интеллектуальным правам от 07.09.2023 по делу №СИП-577/2023). Долгий период использования этой аббревиатуры усиливает ее идентифицирующую функцию, увеличивает различительную способность;

- оспариваемое обозначение «Военторг» вызывает у потребителя стойкую ассоциативную связь с товарами военного ведомства нашего государства, обладающими определенными свойствами, известными потребителю ввиду постоянства производства, потребления, а также определенным набором качеств. При этом ассоциативная связь возникла ввиду использования обозначения «Военторг» в отношении элементов системы торгово-бытового обслуживания военнослужащих и их семей, начиная с 1918 года. На момент регистрации товарного знака (2011 год) система снабжения функционировала на протяжении 93 лет и ассоциировалась у широкого круга потребителей исключительно с военным ведомством;

- согласно п. 1.7 Информационной справки от 05.04.2017 при доказывании формирования или вероятности формирования у потребителей ассоциаций в связи с конкретным обозначением могут быть учтены, в частности, длительность, интенсивность использования обозначения, возможность исчезновения ассоциативных связей в связи с отдаленностью во времени использования обозначения от даты подачи заявки на товарный знак, осведомленность потребителей об использовании обозначения различными производителями. Устойчивая ассоциативная связь формировалась у потребителя в течение долгого времени (105 лет - на момент рассмотрения настоящего возражения), на территории всего государства, без перерывов во времени, которые могли бы повлечь прерывание ассоциативных связей;

- в настоящее время использование товарного знака «Военторг» также ассоциируется с Министерством обороны Российской Федерации и осуществляется холдингом «Военторг», в который входит: АО «Военторг», дочерние хозяйственные общества (АО «Военторг-Запад», АО «Военторг-Центр», АО «Военторг-Восток»),

АО «Военторг-Юг», АО «Военторг-Москва», ООО «Военторг-Ритейл»), а также официальные лицензиаты;

- акционерное общество «Военторг» создано на основании Указа Президента Российской Федерации от 15.09.2008 №1359 «Об открытом акционерном обществе «Оборонсервис», Постановления Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 №875 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 15.09.2008 №1359 «Об открытом акционерном обществе «Оборонсервис», Приказа Министра обороны Российской Федерации от 30.04.2009 №312 «Об утверждении ОАО «Военторг». В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 г. №155-р АО «Военторг» осуществляет индивидуальный пошив предметов военной формы одежды. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.12.2016 №2750-р АО «Военторг» является единственным поставщиком имущества вещевой службы Министерства обороны Российской Федерации, что подтверждает существенную роль компании и холдинга в целом в вопросе торгово-бытового и товарного обслуживания военнослужащих, их семей и иных лиц;

- АО «Военторг» является подведомственной организацией Министерства обороны Российской Федерации(пЦр8://81гисШге.^ 0892%40egOrganization). При этом Военторг имеет стойкую ассоциативную связь с Министерством обороны Российской Федерации, с определенным качеством товаров и услуг, прошедших проверку временем;

- правообладатель обращает внимание коллегии на факт регистрации комбинированного товарного знака по свидетельству №355510 на Главное Управление торговли Министерства обороны Российской Федерации с датой приоритета 21.02.2007 года. Первоначальный товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ (оспариваемый товарный знак №448571 также зарегистрирован, в том числе в отношении 35 класса МКТУ). Права на товарный знак №355510 перешли к ОАО «Военторг» по договору об уступке товарного знака в 2009 году. Регистрация первоначального товарного знака «Военторг» на военное ведомство подтверждает тесную связь товарного знака «Военторг» с Минобороны

России, в том числе, порождающую устойчивые ассоциативные связи широкого круга потребителей в отношении товарного знака «Военторг» и военного ведомства;

- наличие ранее зарегистрированного товарного знака «Военторг» подтверждает, что оспариваемый товарный знак №448571 воспринимался потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации услуг по 35 классу МКТУ, относимое к Министерству обороны Российской Федерации. Таким образом, уже до момента регистрации оспариваемого товарного знака №448571 обозначение «Военторг» приобрело различительную способность в результате его использования и сохраняет различительную способность до настоящего времени (пункт 1 статьи 1483 ГК РФ);

- сохранение правовой охраны товарного знака №448571 будет способствовать соблюдению принципа законных ожиданий и правовой определенности, что подтверждается сложившейся судебной практикой (решение Суда по интеллектуальным правам от 08.08.2023 по делу №СИП-342/2023).

На основании изложенного в отзыве правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

В дополнение к отзыву правообладателем представлено письмо Управления интеллектуальной собственности, военно-технического сотрудничества и экспертизы поставок вооружения и военной техники Министерства обороны Российской Федерации на 3 л.

В представленном лицом, подавшим возражение, ответе на отзыв правообладателя, подтверждается довод том, что слово «военторг» вошло во всеобщее употребление и характеризует предприятие по продаже соответствующих товаров.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (23.03.2010) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного

знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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 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.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров (см. пункт (2.3.1) Правил).

Под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление, понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара (см. пункт 2.3.2.1 Правил).

Согласно пункту (2.3.2.2) Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

К обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), видовые наименования предприятий и т.д. (см. пункт (2.3.2.3) Правил).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №448571 представляет собой словесное обозначение «**Военторг**», выполненное стандартным шрифтом буквами

русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 06, 16, 20, 26, 29, 30, 32 и услуг 35, 37, 39, 40, 41, 43 и 44 классов МКТУ.

Признание недействительным предоставления правовой охраны указанному товарному знаку испрашивается в отношении всех товаров и услуг, указанных в свидетельстве.

В результате анализа оспариваемого товарного знака на соответствие его требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, указанным в возражении, коллегия отмечает следующее.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «Военторг», образованное путем сокращения словосочетания «Военная торговля».

Согласно словарно-справочным источникам информации Военторг – это система торговли, предназначенная для торгово-бытового обслуживания военнослужащих, членов их семей, рабочих и служащих Советской Армии и ВМФ. Военторг обслуживает войска в военных городках, лагерях, гарнизонах, на полевых учениях и в действующей армии (см. Большая советская энциклопедия — М.: Советская энциклопедия. 1969—1978), Военторг – «система торговых предприятий, предназначенных для обслуживания военнослужащих и членов их семей» (см. Современный толковый словарь русского языка Т.Ф. Ефремовой, 2000), Военторг - система торговых и бытовых предприятий и учреждений, предназначенных для обслуживания военнослужащих, членов их семей, рабочих и служащих Советской Армии и ВМФ. Основан в 1918 г., в 1956 г. реорганизован в Главное управление торговли МО СССР (Словарь военных терминов. — М.: Воениздат. Сост. А. М. Плехов, С. Г. Шапкин, 1988) и др.

Из приведенных примеров значения слова «Военторг» следует, что это целая система организаций, осуществляющих торгово-бытовое обслуживание военнослужащих и членов их семей. Следовательно, обозначение «Военторг» не является простым наименованием товаров или услуг, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, и не подпадает под действие пункта (2.3.1) Правил.

Относительно довода возражения о том, что оспариваемое обозначение вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров/услуг определенного вида, коллегия считает необходимым отметить, что такое основание могло бы быть применимо к обозначению, используемому для определенного товара/услуги, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара/услуги или товара/услуги того же вида различными производителями стало видовым понятием.

Вместе с тем, следует отметить, что доказательств того, что обозначение «Военторг» в течение длительного времени до даты приоритета оспариваемого знака применялось различными, независимыми производителями для обозначения какого-либо товара или какой-либо из услуг, указанных в перечне оспариваемой регистрации, и для этого товара или услуги в результате его длительного применения превратилось в наименование вида этого товара/услуги, в возражении не представлено.

Следовательно, оспариваемый товарный знак не подпадает под действие пункта (2.3.2.1) Правил, в связи с чем оснований для признания обозначения «Военторг» вошедшим во всеобщее употребления в качестве наименования конкретного товара или услуги у коллегии не имеется.

Довод возражения о том, что оспариваемый знак является общепринятым термином, не подтвержден сведениями из терминологических словарей. Таким образом, обозначение «Военторг» не является лексической единицей, характерной для конкретных областей науки и техники, в соответствии с пунктом (2.3.2.2) Правил.

Что касается довода об описательном характере обозначения «Военторг», то коллегия считает необходимым отметить следующее.

Согласно возражению обозначение «Военторг» указывает на вид торгового предприятия, предназначенного для военнослужащих и их семей. Однако, следует отметить, что с учетом толкования слова «Военторг», приведенного в выше, Военторг – это не просто торговое предприятие (как магазин, например), а целая система торговых и бытовых предприятий и учреждений для обслуживания

военнослужащих армии и флота и их семей. Следовательно, Военторг не указывает прямо на видовое наименование предприятия. При этом следует отметить, что словесный элемент «Военторг» приобрел различительную способность в качестве товарного знака правообладателя – АО «Военторг» в результате его длительного и непрерывного использования, что обусловлено следующими обстоятельствами.

Акционерное общество «Военторг» было создано на основании Указа Президента Российской Федерации от 15.09.2008 №1359 «Об открытом акционерном обществе «Оборонсервис», Постановления Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 №875 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 15.09.2008 №1359 «Об открытом акционерном обществе «Оборонсервис», Приказа Министра обороны Российской Федерации от 30.04.2009 №312 «Об утверждении ОАО «Военторг» (далее АО «Военторг»). В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 г. №155-р АО «Военторг» осуществляет индивидуальный пошив предметов военной формы одежды. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.12.2016 №2750-р АО «Военторг» является единственным поставщиком имущества вещевой службы Министерства обороны Российской Федерации, что подтверждает существенную роль компании в целом в вопросе торгово-бытового и товарного обслуживания военнослужащих, их семей и иных лиц. При этом АО «Военторг» является подведомственной организацией Министерства обороны Российской Федерации.

В систему холдинга АО «Военторг» вошли 35 открытых акционерных обществ, в том числе 13 управлений торговли военных округов и флотов, а также 21 комбинат бытового обслуживания, объединившись в одну сеть, состоящую из 3559 предприятий, обслуживающих интересы Министерства обороны Российской Федерации в части торгово-бытового обеспечения. География деятельности вышеуказанных предприятий охватывает большую часть территории Российской Федерации - 149 населенных пунктов на территории от Калининградской области до Камчатки. При этом основным видом деятельности холдинга является розничная торговля (1222 предприятия), общественное питание и хлебопечение (1550

предприятий), банно-прачечное обслуживание, бытовые услуги и пошив военной формы одежды (787 предприятий). Товарный знак «Военторг» уникален, имеет известность далеко за пределами Российской Федерации, имеет международную регистрацию, его успешность подтверждена десятилетиями эффективной работы предприятий военной торговли и является самым ценным нематериальным активом АО «Военторг» и основой его маркетинговой и рекламной политики. Обозначение «Военторг» узнаваемо до настоящего момента в силу доверия потребителей, вызывает у них устойчивые ассоциации с Министерством обороны Российской Федерации и служит для наименования сети организаций торговли и бытового обслуживания, принадлежащих АО «Военторг».

Кроме того, коллегия отмечает, что АО «Военторг» является правообладателем комбинированного товарного знака по свидетельству № 355510 с датой приоритета от 21 февраля 2007 г., различительная способность которого была признана Роспатентом при регистрации этого товарного знака.

Таким образом, на дату приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №448571, а также серии товарных знаков АО «Военторг» (свидетельства №№455564, 537020, 556409) различительная способность обозначения «Военторг» уже была признана, в том числе в результате его длительного использования правообладателем. При этом следует отметить, различительная способность оспариваемого знака не утрачена и на дату подачи возражения. Доказательств обратного материалы возражения не содержат.

Следовательно, у коллегии не имеется оснований для признания товарного знака по свидетельству №448571 не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.10.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №448571.