

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) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 23.09.2022.

Данное возражение подано Индивидуальным предпринимателем Лурье Робертом Сергеевичем, Республика Башкортостан, г. Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020767622, при этом установлено следующее.

Заявка №2020767622 на регистрацию словесного обозначения «CHURCHILL» была подана на имя заявителя 27.11.2020 в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом принято решение от 24.05.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020767622.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Согласно решению Роспатента, в материалы заявки №2020767622 поступило обращение Индивидуального предпринимателя Радченко Александра Юрьевича, которое содержит документально подтвержденные сведения о несоответствии заявленного обозначения требованиям действующего законодательства, и согласно

информации изложенной в справочной сети Интернет (см. сайт <http://churchilltobacco.ru/#Shops>, https://dalion.ru/information/projects/tabakerki_i_tabachnye_pavilony_ip_radchenko_a_yu/, https://bigspravka.ru/vladivostok/sigarety/magazin_tabachnyh_izdelij_churchill_tobacco_6/), экспертизой установлено, что заявленное обозначение «CHURCHILL» используется в коммерческой деятельности Индивидуальным предпринимателем Радченко Александр Юрьевич для индивидуализации сети магазинов табачной продукции ранее даты подачи заявки №2020767622.

В частности, на основании информации в сети Интернет и документов, представленных в обращении, было установлено, что заявленное обозначение воспроизводит коммерческое обозначение и название сайта, принадлежащего Радченко А.Ю. При поисковом запросе на сайте <https://yandex.ru/> ссылка на сайт ИП Радченко Александр Юрьевич отображается в первой строке (см. <https://yandex.ru/search/?lr=213&text=churchill+табак>). На сайтах отзывов <https://ruspravochnik.com/company/churchill-tobacco> и <https://yandex.ru/profile/1116317098> представлены отзывы о магазине «CHURCHILL ТОБАССО» с датой размещения ранее даты подачи настоящей заявки. На фотографии от 2011 года присутствует изображение коммерческого обозначения «CHURCHILL ТОБАССО» (см. <https://yandex.ru/maps/-/CCUJQYR42B>). Обозначение «CHURCHILL» использовалось в Российской Федерации ранее даты подачи рассматриваемой заявки, иным лицом (ИП Радченко Александр Юрьевич) для индивидуализации однородных услуг, при этом в приведенных в уведомлении Интернет-сайтах, адресованных потребителям товаров, однородных заявлением, имеются прямые указания на их производителя и происхождение. Возникающие ассоциации, связанные с заявлением обозначением, распространяются на весь перечень услуг, приведенный в заявке, так как все они могут быть отнесены к услугам по продаже и продвижению товаров. В связи с чем сделан вывод о наличии связи между обозначением «CHURCHILL» и лицом, подавшим обращение.

Также была учтена однородность услуг и идентичность вида деятельности, при наличии высокой степень сходства приближенной к тождеству заявленного

обозначения с коммерческим обозначением (его отличительной частью) используемым ИП Радченко А.Ю.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 23.09.2022 поступило возражение на решение Роспатента и дополнение к нему, доводы которого сводятся к следующему:

- сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным лицом не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара или лица, оказывающего услуги;

- приведённых в обращении заинтересованного лица доказательств недостаточно, чтобы подтвердить введение потребителей в заблуждение, поскольку не доказано возникновение ассоциативной связи у потребителей между обозначением «CHURCHILL» и деятельностью именно ИП Радченко А.Ю., деятельность предпринимателя Радченко носит локальный характер, как и использование им обозначения «CHURCHILL», локальной известности недостаточно для целей доказывания введения потребителей в заблуждение;

- потребители могут ассоциировать обозначение «CHURCHILL» с деятельностью разных лиц, например, с деятельностью заявителя;

- у Индивидуального предпринимателя Радченко не возникло право на коммерческое обозначение «CHURCHILL», поскольку факт регистрации на имя предпринимателя доменного имени сам по себе не может служить датой отсчёта возникновения права на коммерческое обозначение без появления у предпринимателя имущественного комплекса для осуществления коммерческой деятельности;

- предварительный договор аренды от 12.02.2018 не содержит указание на обозначение «CHURCHILL», данный договор подтверждает ведение коммерческой деятельности, но не использование обозначения «CHURCHILL», другие представленные договоры аренды датированы 2020 годом, соответственно, нельзя говорить о длительном использовании обозначения;

- направленными в материалы дела доказательствами ИП Радченко подтвердил ведение коммерческой деятельности, но не появление у него права на коммерческое обозначение;

- заявитель также использовал обозначение «CHURCHILL» до даты подачи заявки на товарный знак и представлял доказательства появления у него коммерческого обозначения;

- у заявителя имеются ранее непредставленные доказательства, подтверждающие появление имущественного комплекса;

- ведение коммерческой деятельности в магазинах «CHURCHILL» подтверждается, например, товарными накладными и товарными чеками за 2016 год, договорами поставки, договорами о предоставлении оборудования;

- заявитель так же, как и ИП Радченко представил доказательства осуществления рекламы своего предприятия и наличие информации в сети Интернет о своих магазинах;

- ведение заявителем коммерческой деятельности с использованием обозначения «CHURCHILL» подтверждается использованием обозначения «CHURCHILL» на карточках регистрации контрольно-кассовой техники;

- обозначение «CHURCHILL» в качестве названия торговых точек заявителя фигурирует в актах приёма-передачи оборудования для эквайринга;

- заявитель также представил документы, которые свидетельствуют об использовании им обозначения «CHURCHILL» до даты приоритета, при этом доказательства заявителя свидетельствуют о приобретении им права на коммерческое обозначение «CHURCHILL» ранее, чем такое право могло возникнуть у ИП Радченко;

- заявленное обозначение имеет более раннюю дату приоритета, чем сходная заявка, поданная ИП Радченко (№ 2020775771), в связи с чем регистрации подлежит обозначение с более ранней датой приоритета;

- обозначение «CHURCHILL» является семантически нейтральным по отношению к услугам 35 класса МКТУ и само по себе не содержит ложную или вводящую в заблуждение информацию относительно лица, оказывающего услуги;

- в данном случае имеет место подмена основания отказа в регистрации – экспертиза говорит о наличии права на коммерческое обозначение у ИП Радченко, однако отказ в регистрации вынесен на основании введения потребителей в заблуждение, несмотря на наличие обращения заинтересованного лица.

На основании изложенных аргументов заявитель просил отменить решение Роспатента от 24.05.2022 и зарегистрировать обозначение по заявке №2020767622 в отношении услуг 35 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы:

1. Договоры аренды помещений от 28.03.2016, 29.11.2020, 01.07.2017, 07.07.2017, 19.07.2019.
2. Договор аренды рекламного места от 01.03.2021.
3. Отзывы от потребителей с сайта «2GIS».
4. Информация о магазинах с сайтов <https://www.google.com/maps>, «2GIS», «ЯндексКарты».
5. Карточки регистрации контрольно-кассовой техники.
6. Свидетельства о регистрации доменов churchill-tabac.ru, churchill-tabak.ru.
7. Акт от 03.06.2016 из ТДК «Гостиный двор».
8. Письмо-подтверждение ООО «Проспект, 4/1».
9. Акты приёма-передачи оборудования для эквайринга с банком.
10. Товарные накладные, 2016 г.
11. Товарный чек, 2016 г.
12. Договоры поставки от 19.10.2017, 11.01.2016, 14.06.2017.
13. Договоры о предоставлении оборудования от 17.11.2017.
14. Распечатка сведений в отношении заявки №2020775771.

На заседании коллегии, состоявшемся 07.11.2022, руководствуясь пунктом 45 Правил ППС, коллегия привела дополнительные основания, препятствующие регистрации заявленного обозначения, а именно: заявленное обозначение не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса, так как представляет собой формат табака и используется различными лицами для маркировки услуг, однородных

заявленным (см. Интернет – распечатки, приложенные к протоколу от 07.11.2022), а также не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса, так как сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №397234, зарегистрированным в отношении товаров 34 класса МКТУ, признанных однородными части заявленных товаров 35 класса МКТУ.

К протоколу заседания приобщены новые источники, а именно:

15. Распечатка сведений в отношении товарного знака по свидетельству № 397234.

16. Распечатки с сайтов <http://churchilltobacco.ru/>, <https://dalion.ru>, <https://bigspavka.ru/>, <https://ruspravochnik.com>, <https://dzen.ru>, <https://cherchillclub.vsite.biz>, <http://www.churchill.ru>, <https://st-petersburg.cataloxy.ru>, [https://www.rateshops.ru/](https://www.rateshops.ru), [https://regmagaz.ru/](https://regmagaz.ru), <https://krasnoyarsk.flamp.ru>, <https://ufa.zoon.ru>, <https://ekb.zoon.ru>, <https://essentuki.adresa-telefony.ru>, <https://elec.skidkom.ru>.

17. Результаты поиска по запросу «churchill табак» на сайте [https://yandex.ru/](https://yandex.ru).

18. Скриншоты страниц <https://mircigar.com/blog/churchill/>, https://web.archive.org/web/20190201000000*/https://mircigar.com/blog/churchill/, <https://web.archive.org/web/20190421180004/https://mircigar.com/blog/churchill/>, <https://vk.com/cherchillclub>, <http://www.churchill.ru>, https://web.archive.org/web/2022000000000*/http://www.churchill.ru, <https://web.archive.org/web/20190824031146/http://www.churchill.ru/>, <https://web.archive.org/web/20090211085103/http://www.churchill.ru/publications/?id=32>, <https://web.archive.org/web/20130828184509/http://churchill.ru/address/>, <https://yandex.ru/maps/org/churchill/73672535756/gallery/?ll=30.335029%2C60.059091&photos%5Bbusiness%5D=73672535756&z=16>, <https://yandex.ru/maps/org/churchill/73672535756/?ll=30.335029%2C60.059091&z=16>, <https://st-petersburg.cataloxy.ru/firms/www.churchill.ru.htm>, https://www.afisha.ru/spb/shop/ploshchad_vosstaniya/tobacco/, https://vk.com/churchill_krasnoyarsk, <https://2gis.ru/krasnoyarsk/gallery/firm/70000001043471079/photoId/30258560049522340>, <https://yandex.ru/maps/org/churchill/110032884324/panorama/?ll=92.836528%2C56.011298&panorama%5Bdirection%5D=298.972378%2C-3.641910&panorama%5Bfull%5D=true&panorama%5Bpoint%5D=92.836631%2C56.011458&panorama%5Bspan%5D=117.248132%2C60.000000&z=14>, <https://yandex.ru/maps/org/churchill/207497>

246340/?ll=60.581799%2C56.797304&z=14, <https://churchill-tabac.ru>, [https://yandex.ru/maps/org/churchill/171710471979/?from=tabbar&ll=42.891806%2C44.044902&source=serp_navig&z=17](https://yandex.ru/maps/org/churchill/171710471979/gallery/?from=tabbar&ll=42.891806%2C44.044902&photos%5Bbusiness%5D=171710471979&photos%5Bid%5D=urn%3Ayandex%3Asprav%3Aphoto%3A6950449-2a000001833febb6e3df4b55edfea23ed134&source=serp_navig&tab=gallery&z=17), https://vk.com/churchill_nsk, <https://totadres.ru/novosibirsk/org/churchill/669061>, <https://vk.com/smileelets>, https://lipetsk.zoon.ru/shops/tbachnyj_magazin_cherchill/, <https://kinf.ru/elets/veyp-shopy/cherchill-984424967>.

19. Сведения о домене churchill.ru с сайта <https://whois.ru/>.

20. Результаты поиска по запросу «churchill Красноярск» на сайте <https://www.google.ru>.

В связи с указанными новыми основаниями и материалами заявителем 29.11.2022 было представлено дополнение к возражению, в котором выражено его несогласие с дополнительными основаниями отказа в регистрации заявленного обозначения. Доводы дополнения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение подано на регистрацию в отношении перечня услуг 35 класса МКТУ без уточнения по формулировкам, по ассортименту реализуемых товаров или по сфере деятельности;

- заявитель не является производителем товаров и заинтересован в правовой охране своего обозначения для услуг предприятия торговли, а также других услуг 35 класса МКТУ;

- обозначение «CHURCHILL» является семантически нейтральным по отношении к услугам 35 класса МКТУ, поскольку нет такой услуги как «CHURCHILL» или такого свойства услуг 35 класса МКТУ;

- также не доказана утрата различительной способности заявленного обозначения в отношении услуг 35 класса МКТУ, сформулированного в общем виде, без уточнений;

- если слово «CHURCHILL» и может указывать на вид или свойство товаров 34 класса МКТУ, это не означает, что оно может указывать на вид или свойство услуг 35 класса МКТУ;

- из представленных коллегией дополнительных материалов не следует, что между обозначением «CHURCHILL» и услугами 35 класса МКТУ возникла устойчивая однозначная ассоциативная связь;

- представленные дополнительные материалы в целом являются не относимыми доказательствами;

- использование обозначения «CHURCHILL» для оказания услуг не носит достаточно широкий характер;

- количество представленных доказательств недостаточно, чтобы подтвердить, что среднему потребителю однозначно известно обозначение «CHURCHILL» в качестве указания на конкретный вид сигар;

- представленные коллегией дополнительные материалы не доказывают вхождение обозначения «CHURCHILL» во всеобщее употребление для обозначения товаров 34 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ;

- обозначение «CHURCHILL» используется для индивидуализации различных предприятий, оказывающих различные виды услуг, а не только услуги 35 класса МКТУ;

- большая часть материалов подтверждает использование обозначения «CHURCHILL» самим заявителем, а также ИП Радченко, который начал использовать обозначение «CHURCHILL» позднее, чем заявитель;

- на территории России обозначение «CHURCHILL» используется для индивидуализации услуг 35 класса МКТУ небольшим количеством хозяйствующих субъектов – такое количество использований не может свидетельствовать об утрате различительной способности;

- собственный поиск в системе Яндекс по запросу «churchill табак» показал, что обозначение «CHURCHILL» используется в основном для магазинов заявителя и ИП Радченко, что не может подтверждать утрату различительной способности,

поскольку отсутствует использование широким кругом лиц для конкретного товара / услуги;

- поиск в Яндекс Картах показывает, что обозначение «CHURCHILL» на территории России использует около 12 компаний, среди которых заявитель, при этом в основном данное обозначение индивидуализирует бары, пабы и рестораны, соответственно, нельзя говорить о широком, повсеместном использовании его в отношении товаров 34 класса МКТУ или услуг 35 класса МКТУ;

- сайт магазина в городе Орел не содержит информации об использовании данным лицом обозначения до даты приоритета заявленного обозначения;

- ссылки на архив сайта <http://www.churchill.ru/> в сети Интернет свидетельствуют о том, что некое лицо ранее использовало обозначение «CHURCHILL» в названии сайта, однако нет достоверной информации о том, какое лицо использовало данное обозначение, нет информации о продажах или об оказании любых других услуг 35 класса МКТУ;

- часть распечаток коллегии должна быть соотнесена с магазинами заявителя в силу изображенного фирменного стиля в оформлении магазинов;

- магазин «Новый Черчилль» <https://newchurchill.ru/> в принципе не может свидетельствовать об использовании в отношении табака и сигар – данный магазин специализируется на устройствах, позволяющих отказаться от табака, сигарет, сигар;

- использование обозначения «CHURCHILL» для маркировки магазина в Красноярске (<https://2gis.ru/krasnoyarsk/firm/70000001043471079>) не соотносится с датой подачи заявки, магазин имеет два отзыва, что не свидетельствует о широком использовании обозначения;

- ссылка на существование магазина в г. Елец не может быть принята во внимание, так как дата начала использования обозначения не установлена;

- в 34 классе МКТУ зарегистрирован товарный знак со словесным элементом «CHURCHILL» (свидетельство №397234), соответственно, нельзя говорить об описательности слова «CHURCHILL» для товаров 34 класса МКТУ;

- нельзя говорить об описательности и об утрате различительной способности одновременно, данные основания отказа в регистрации противоречат друг другу;

- услуги неуточнённого перечня 35 класса МКТУ неоднородны товарам 34 класса МКТУ, следовательно, товарный знак по свидетельству №397234 не препятствует регистрации заявленного обозначения.

На основании изложенных аргументов относительно дополнительных оснований отказа в регистрации, заявитель просил зарегистрировать обозначение по заявке №2020767622 в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Дополнительно заявителем представлены следующие материалы:

21. Распечатки с сайтов <https://market.yandex.ru>, <https://churchill-tabac.ru>.

22. Распечатка «2ГИС».

23. Результаты поиска по запросу «churchill табак» на сайте <https://yandex.ru>.

23. Распечатки с использованием обозначений «churchill», «Черчилль», «Табакон».

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

С учетом даты подачи (27.11.2020) заявки №2020767622 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей 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 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 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

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

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.

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, маркованных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее

длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявлении обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявлением 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 об отказе в 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.

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором

Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет

самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Заявленное обозначение «CHURCHILL» является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку испрашивалась в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в заявке.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1, пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно оспариваемому решению Роспатента, в материалы заявки №2020767622 поступило обращение Индивидуального предпринимателя Радченко Александра Юрьевича, которое содержит сведения об использовании им обозначения «CHURCHILL» в своей деятельности. Данные материалы были положены в основу вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Проанализировав материалы, представленные Индивидуальным предпринимателем Радченко А.Ю., заявителем и размещенные в сети Интернет, коллегия пришла к выводу о том, что в данном случае имеются основания для применения к заявленному обозначению положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно представляет собой обозначение, которое для услуг реализации табачной продукции в силу фактических обстоятельств не способно выполнять основную функцию товарного знака – отличать услуги одних производителей от однородных услуг других производителей.

Указанное обосновывается следующим.

Слово «CHURCHILL» связывается с именем известного лица – Черчилль Уинстон Леонард Спенсер (1874-1965) – премьер-министр Великобритании в 1940-45, 1951-55. С 1908 неоднократно министр (Большой Энциклопедический словарь, 2000, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/324070>). Известность данного лица для российского потребителя обусловлена тем, что он являлся заметной исторической фигурой, упоминается в учебниках по всеобщей истории, история Новейшего времени школьной программы. Пристрастие известного лица к курению сигар

повлекло название формата сигар его именем. «Формат Черчилль имеет длину 7 дюймов (178 мм) и диаметр 47 (18,65 мм)», см. <https://cigartime.ru/cigars/lichnosti/chechill-chetyre-sigarnyh-voprosa/>).

Названные известные для потребителей табачной продукции факты оказали влияние на использование различными лицами имени «CHURCHILL» / «Черчилль» при оказании услуг реализации табачных изделий.

Согласно представленным коллегиям материалам, в Российской Федерации более двух лиц используют данное обозначение для индивидуализации магазинов табачной продукции.

Так, одним из таких лиц, согласно сведениям заявителя, является сам заявитель, другим лицом является индивидуальный предприниматель Радченко А.Ю., о чем представлены материалы в обращении от 25.02.2021. Одновременно коллегией обнаружены, как минимум, сведения о трех магазинах (сетях магазинов) с указанным наименованием, реализующих табачную продукцию, расположенных в городе Орел (ул. Лескова, д. 3), городе Красноярск (ул. 78 Добровольческой Бригады, д. 12, ул. Профсоюзов, д. 27, ул. Водопьянова, д. 6), городе Ессентуки (ул. Пятигорская, д. 119в, ул. Анджиевского, д. 1, к. 1, ул. Ермолова, д. 110И).

Заявитель в своем дополнении отметил, что сведения о данных магазинах не иллюстрируют широкого использования обозначения указанными лицами, а также не относятся к периоду, предшествующему дате подачи заявки № 2020767622. Вместе с тем материалы дела иллюстрируют, что обозначения «CHURCHILL» / «Черчилль» использовались при маркировке магазинов табачной продукции до 27.11.2020 некоторыми независимыми лицами, следовательно, оно не может индивидуализировать услуги только одного лица, не обладает различительной способностью в отношении услуг по торговле табачной продукцией и сопутствующих принадлежностей.

Ввиду того, что заявленный перечень представлен в широком виде и предполагает реализацию любых товаров, в том числе табачной продукции, а деятельность заявителя в настоящее время связана именно с такими услугами,

коллегия полагает, что вывод об отсутствии возможности индивидуализировать услуги одного лица в данном случае может быть применен к части услуг заявленного перечня, направленных на рекламу и продвижение товаров (включая табачные изделия), а именно: «*агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; исследования маркетинговые; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг целевой; обновление рекламных материалов; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с рекламной целью; презентация товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; телемаркетинг; управление процессами обработки заказов товаров; услуги манекенищиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по исследованию рынка; услуги по оптовой и розничной продаже товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по развозной продаже товаров, включенные в 35 класс; услуги рекламные «оплата за клик» / услуги PPC; услуги розничной продажи товаров, с использованием Интернет-сайтов; услуги розничной торговли, предоставляемые онлайн-магазинами подарков; услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».*

Таким образом, исходя из имеющихся в материалах заявки № 2020767622 доказательств, коллегия приходит к выводу о несоответствии заявленного обозначения пункту 1 статьи 1483 Кодекса в отношении перечисленных в предыдущем абзаце услуг.

В отношении довода дополнения к возражению о том, что заявленное обозначение не вошло во всеобщее употребление как обозначение услуг определенного вида, коллегия поясняет, что для признания отсутствия различительной способности обозначения не требуется, чтобы оно было признано вошедшим во всеобщее употребление.

Принимая во внимание необходимость оценки правомерности вывода оспариваемого решения о несоответствии заявленного обозначения пункту 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Поскольку заявленное обозначение признано для части услуг не обладающим различительной способностью, то ранее выявленное основание для отказа в регистрации заявленного обозначения, предусмотренное подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, в связи с введением потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, для соответствующих услуг коллегией снимается.

Что касается иных услуг заявленного перечня, то коллегией установлено следующее.

Согласно материалам обращения от 25.02.2021, Индивидуальный предприниматель Радченко А.Ю. использует обозначение «CHURCHILL TOBACCO» в своей деятельности, связанной с магазинами табачной продукции, о чем представлены сведения сети Интернет, а также материалы соглашений о размещении рекламы, о поставке товаров, об аренде помещения, диплом.

Сходство заявленного обозначения и обозначения ИП Радченко А.Ю. обусловлено совпадением их доминирующего элемента «CHURCHILL», что приводит к фонетическому и смысловому сходству обозначений, несмотря на некоторые графические отличия.

Вместе с тем рассматриваемые в рамках пункта 3 статьи 1483 Кодекса услуги заявленного перечня «*агентства по коммерческой информации; исследования в*

области бизнеса; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; помошь в управлении бизнесом; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой целью; прокат торговых автоматов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; услуги в области общественных отношений; услуги по составлению перечня подарков; экспертиза деловая» не являются однородными деятельности, о которой коллегии известно из материалов обращения третьего лица. В связи с указанным для данных услуг у коллегии нет оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

WINSTON

Противопоставленный товарный знак «**CHURCHILL**» по свидетельству №397234 представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами латинского алфавита в две строки. Регистрация данного товарного знака произведена на имя Рэндолф Леонард Спенсер Черчилль, Великобритания, в отношении товаров 34 класса МКТУ – «сигары; сигары (приспособления для обрезания концов); портсигары для сигар, за исключением изготовленных из благородных металлов».

Сходство заявленного обозначения и указанного товарного знака обусловлено полным вхождением первого во второй. При этом, учитывая смысловое содержание слова «**CHURCHILL**», установленное выше, сравниваемые обозначения являются сходными и в смысловом отношении. Незначительные графические отличия носят второстепенный характер и не приводят к возможности признания обозначений не сходными в целом.

Анализ перечней заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что услуги 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие

потребителям в области выбора товаров и услуг; исследования маркетинговые; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг целевой; обновление рекламных материалов; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с рекламной целью; презентация товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиши; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; телемаркетинг; управление процессами обработки заказов товаров; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по исследованию рынка; услуги по оптовой и розничной продаже товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по развозной продаже товаров, включенные в 35 класс; услуги рекламные «оплата за клик» / услуги PPC; услуги розничной продажи товаров, с использованием Интернет-сайтов; услуги розничной торговли, предоставляемые онлайн-магазинами подарков; услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], маркируемые обозначением «CHURCHILL» (наименование формата табака), являются сопутствующими товарам 34 класса МКТУ «сигары; сигары (приспособления для обрезания концов); портсигары для сигар, за исключением изготовленных из благородных металлов» противопоставленного товарного знака, поскольку относятся к услугам по продвижению товаров, относящихся, в том числе, к различным табачным изделиям, в то время как товары 34 класса МКТУ

противопоставленного товарного знака относятся к табачной продукции (которая может продаваться в табачных киосках и магазинах), следовательно, сравниваемые товары и услуги являются однородными, так как совпадают по назначению, сфере применения и кругу потребителей.

Иные услуги заявленного перечня относятся к бизнес-услугам и не имеют достаточных признаков однородности с противопоставленными товарами 34 класса МКТУ.

Вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В данном случае коллегией установлено сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком и однородность товаров / услуг, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых товарных знаков.

Для установления нарушения достаточно опасности, а не реального смешения сравниваемых обозначений обычными потребителями соответствующих товаров / услуг, в связи с чем указанный выше вывод о сходстве сравниваемых обозначений и об однородности товаров и услуг, имеющихся в перечнях заявки и противопоставленной регистрации, является достаточным основанием для вывода о несоответствии заявленного обозначения для таких услуг пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя все вышесказанное, заявленное обозначение не соответствует пунктам 1 и 6 статьи 1483 Кодекса в отношении части услуг 35 класса МКТУ. В свою очередь, для иной части услуг 35 класса МКТУ основания несоответствия заявленного обозначения требованиям законодательства не установлены.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 23.09.2022, отменить решение
Роспатента 24.05.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке
№ 2020767622.**