

**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 14.07.2022, поданное индивидуальным предпринимателем Филипповым В.В., г. Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020772026, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «ОКУЛОВА ЗАИМКА» по заявке №2020772026, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.12.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 36, 41, 43 и 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 31.05.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг 36, 41, 43 и 44 классов МКТУ (далее – решение Роспатента). Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Так, согласно решению Роспатента, включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «ОКУЛОВА» («ОКУЛОВО») - село в Свердловской области, в Каменском районе, см. Интернет-ресурсы, например, <https://www.komandirovka.ru/cities/okulovosvr/>, <https://mapdata.ru/sverdlovskaya-oblast/>

kamenskiyrayon/selo-okulovo/, <https://bdex.ru/naselenie/sverdlovskaya-oblast/n/kamenskiy-okulovo/>), в силу своего семантического значения может быть воспринят как указание на место оказания услуг, в связи с чем, не обладает различительной способностью, является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, поскольку словесный элемент «ОКУЛОВО» воспринимается, как указание на географический объект, то на имя заявителя, находящегося в городе Москве, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака/знака обслуживания в отношении заявленных услуг 36, 41, 43, 44 классов МКТУ, на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как вводящее потребителя в заблуждение относительно места оказания услуг, лица, оказывающего услуги.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ЗАИМКА» по свидетельству №262737 с приоритетом от 20.03.2003, зарегистрированным на имя Хардигов Ю.А., Смоленская обл., Гагаринский р-н, Самуйловское сельское поселение, д.Самуйлово, в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ, в связи с чем не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы сводятся к следующему:

- названия, не указывающие на конкретное географическое место на земной поверхности, не могут выполнять функцию описательного обозначения, указывающего на место производства товара и нахождения изготовителя. В этой связи обращаем внимание на то, что отсутствуют любые упоминания о населенных пунктах с названием «ОКУЛОВА ЗАИМКА» как географических наименований, конкретных пунктов на земной поверхности;

- в тоже время, существует минимум 22 деревни и села с названием «Окулово» и 2 – с названием «Окулова»;

- решение не содержит указаний, почему именно с конкретным селом в Свердловской области, в Каменском районе, ассоциируется обозначение «ОКУЛОВА ЗАИМКА» по мнению экспертизы;

- заявленное обозначение состоит из имени существительного («ЗАИМКА») и характеризующего его имени прилагательного («ОКУЛОВА»), то есть состоит из двух слов, семантически связанных и образующих единое словосочетание, и нецелесообразно при проведении экспертизы разделять эти слова;

- слово «ЗАИМКА» происходит от слов «ЗАНИМАТЬ», «ЗАИМЕТЬ» и означает тип населённого пункта в Российской Федерации, а также название поселения, обычно однодворного, и земельного участка, занятого кем-либо по праву первого владения, вдали от освоенных территорий. Заимкам обычно присваивались названия, происходящие от имени основателя - Борзовая Заимка возле Барнаула Алтайского края, названная именем основателя заимки — крестьянина Борзова, Седова Заимка в Новосибирской области, названная именем основателя заимки — крестьянина Седова и т.д.;

- в рассматриваемом случае словосочетание «ОКУЛОВА ЗАИМКА» (так же как и название населенных пунктов «Окулово», «Окулова») должно рассматриваться как образованное от имени ее основателя Окула (Окул (разг.) - Акила - аквила - орел (лат). Родовое имя - Окул (разг.) - Викул, из Вукол, от буколос - пастух (греч), ж. р. Окулина, Акулина), сравни: Петр – Петрова заимка, Иван – Иванова заимка и т.д.;

- на образование исключительно от личного имени Окул прилагательного «ОКУЛОВА», обозначающего индивидуальную принадлежность, указывает использование суффикса “-ов” - в соответствии со Справочником по русскому языку под редакцией Д. Э. Розенталя и Новым словарем русского языка. Толково-словообразовательный. – М.: Русский язык, 2000 Ефремова Т. Ф. - Марксов «Капитал», Гегелева «Логика», Вандейкова мадонна, Зевсов гнев, Одиссеевы странствия; Надина кукла, Муркины котятка;

- для прилагательных с общим значением свойственности тому или характерности для того, что названо словами, от которых соответствующие имена прилагательные образованы, например, от названия населенного пункта, характерно использование суффикса «-овский» - московский, киевский, тамбовский и т.п., Окуловская колбаса. Если бы название заимки происходило бы от названия деревни Окулово, по правилам

русского языка она называлась бы Окуловская заимка (Бураново – бурановские бабушки (не Бурановы), Самара – самарские традиции (не Самаровы), Гольяново – Гольяновский парк (не Гольянов);

- таким образом, обозначение «ОКУЛОВА ЗАИМКА» по правилам русского языка образовано от имени и ассоциируется исключительно с именем основателя заимки – Окул (Акул), а не с каким либо населенным пунктом, название которого также происходит от имени Окул (Акул), так как населенный пункт не может «занимать» участки по праву первого владения, вдали от освоенных территорий.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 36, 41, 43, 43 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены распечатка из сети Интернет.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (16.12.2020) поступления заявки №2020772026 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше 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 подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, 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. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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 подпунктом 2 пункта 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 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.

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

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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.

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.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если

товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение «ОКУЛОВА ЗАИМКА» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении услуг 36, 41, 43, 44 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пунктов 1 (3) и 3 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение состоит из двух грамматически взаимосвязанных слов «ОКУЛОВА ЗАИМКА». В результате анализа информации в сети Интернет было установлено, что упомянутое словосочетание не является географическим наименованием конкретного населенного пункта.

Вместе с тем, согласно решению Роспатента, элемент «ОКУЛОВА» («ОКУЛОВО» - село в Свердловской области, в Каменском районе, см. Интернет-ресурсы, например, <https://www.komandirovka.ru/cities/okulovosvr/>, <https://mapdata.ru/sverdlovskaya-oblast/kamenskiyrayon/selo-okulovo/>, <https://bdex.ru/naselenie/sverdlovskaya-oblast/n/kamenskiy-okulovo/>), в силу своего семантического значения может быть воспринят как указание на место оказания услуг.

Обращение к сайтам в сети Интернет, приведенных в решении Роспатента, показало наличие села Окулово в Свердловской области. Однако, по данным сайта <https://bdex.ru/naselenie/sverdlovskaya-oblast/n/kamenskiy-okulovo/> в нем проживает 136 человек, при этом, в упомянутом селе не находится известных памятников архитектуры, какого-либо производственного предприятия и т.д., в связи с чем упомянутый населенный пункт был бы известен среднему российскому потребителю. Таким образом, у коллегии нет оснований для вывода о том, что элемент «ОКУЛОВА» будет восприниматься в качестве наименования населенного пункта в Свердловской области.

Более того, анализ справочной литературы (<https://index.kodifikant.ru/ru/>), показал, что «ОКУЛОВО» является названием большого количества деревень, сел в Российской Федерации (например, Окулово – деревня в Сернурском районе республики Марий Эл, деревня в Приморском районе Архангельской области, деревня в Муромском районе Владимирской области; населенные пункты Окулово имеются также в следующих

областях: Ивановская, Вологодская, Нижегородская, Ленинградская, Нижегородская, Новгородская, Свердловская, Тверская, Ярославская и т.д.).

Таким образом, словесный элемент «ОКУЛОВО» не может восприниматься потребителем как указание на конкретное место оказания заявленных услуг. При этом, заслуживает внимания довод заявителя о том, что элемент «ОКУЛОВО» образован от имени Окул.

На основании вышеизложенного, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение, соответствует требованиям, установленным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

В связи с тем, что заявленное обозначение не является указанием на конкретное географическое наименование, то оно не может ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения изготовителя согласно требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В рамках несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса ему был противопоставлен словесный товарный знак «ЗАИМКА» по свидетельству №262737, выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Согласно словарно-справочным источникам информации (см. Большой юридический словарь. – М.: Инфра-М. А.Я. Сухарев, В.Е. Крутских, А.Я. Сухарева, 2003, [www.dic.academic.ru](http://www.dic.academic.ru)) заимка – это название (чаще в Сибири) поселения, обычно однодворового, и земельного участка, занятого кем-либо по праву первого владения (вдали от освоенных территорий). Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ.

В результате анализа сходства заявленного обозначения «ОКУЛОВА ЗАИМКА» и противопоставленного ему товарного знака «ЗАИМКА» было установлено их сходство, обусловленное фонетическим и семантическим тождеством входящего в их состав словесного элемента «ЗАИМКА», которое является единственными индивидуализирующим элементом противопоставленного знака, а также в первую очередь акцентирует на себе внимание потребителя в заявленном обозначении, поскольку на него падает логическое ударение. Указанное слово («ЗАИМКА») является редко используемым, оригинальным словом, в связи с чем его наличие в составе сравниваемых обозначений способно привести к их ассоциированию между собой в целом.

Согласно доводам представителя заявителя элемент «ОКУЛОВА» придает заявленному обозначению иную семантику и фонетику, позволяющую отличать

заявленное обозначение от противопоставленного знака. В этой связи следует упомянуть, что согласно правовой позиции суда, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №2050/13 от 18.06.2013, добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего слова не делает это обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком. В составе заявленного обозначения таким уточняющим элементом является прилагательное «ОКУЛОВА», которое в целом не меняет семантику существительного «ЗАИМКА». Кроме того, следует отметить, что не существует такого устойчивого выражения как «ОКУЛОВА ЗАИМКА», которое бы могло быть признано несходным по семантике с противопоставленным знаком.

Сравниваемые обозначения являются словесными, выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, что сближает их графически.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу о высокой степени сходства заявленного обозначения и противопоставленного ему товарного знака, которое было установлено на основе фонетического и семантического вхождения противопоставленного знака в состав заявленного обозначения, а также с учетом близости их графического восприятия.

Заявленные услуги 43 класса МКТУ «закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; пансионаты; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; украшение еды; украшение тортов; услуги баров; услуги кальянных; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"» и услуги 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками» противопоставленного товарного знака являются однородными. Сравниваемые виды услуг имеют одинаковые цели оказания (обеспечение потребителей едой и напитками), круг потребителей и могут быть оказаны одним лицом.

Однородными являются и услуги 43 класса МКТУ «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах;

бронирование мест для временного жилья; гостиницы; мотели; прокат палаток; прокат передвижных строений; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги кемпингов», а также услуги 43 класса МКТУ «обеспечение временного проживания» противопоставленного товарного знака. Так, сравниваемые услуги относятся к услугам в сфере обеспечения временного проживания (включая услуги по прокату предметов для проживания), которые могут быть оказаны одним лицом в отношении одного круга потребителей. Более того, коллегия признает услуги 43 класса МКТУ «обеспечение временного проживания» противопоставленного товарного знака однородными и по отношению к услугам 43 класса МКТУ «дома для престарелых» заявленного обозначения. Так, дома для престарелых также как и услуги, содержащиеся в противопоставленном знаке, обеспечивают потребителей возможностью временного проживания, то есть характеризуются одинаковым назначением.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается и в отношении услуг 43 класса МКТУ «ясли детские», представляющие собой услуги учреждений социального обеспечения, нацеленные на уход и присмотр за детьми младшего возраста. Упомянутые услуги 43 класса МКТУ, а также все услуги 43 класса МКТУ противопоставленного знака относятся к различным родовым группам (услуги учреждений социального обеспечения / услуги предприятий общественного питания, услуги средств размещения временного проживания), имеют различное назначение, что не позволяет признать их однородными между собой.

Однородность услуг 43 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного знака в возражении не оспаривается.

В отношении анализа однородности услуг, для которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку заявленному обозначению и в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак, коллегия учитывала, что вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленного знака определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности услуг. При этом, смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда). В рассматриваемом случае была установлена высокая степень сходства сравниваемых обозначений, а также высокая степень однородности части заявленных услуг 43 класса МКТУ по отношению к услугам 43 класса МКТУ противопоставленного знака, что может привести к высокой вероятности смешения упомянутых видов услуг, маркированных сравниваемыми обозначениями, в гражданском обороте.

При этом для установления нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и заявленного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров, в связи с чем вывод о сходстве сравниваемых обозначений и об однородности вышеуказанных услуг, является достаточным основанием для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 14.07.2022, отменить решение Роспатента от 31.05.2022, зарегистрировать товарный знак по заявке №2020772026.**