

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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела поступившее 22.04.2020 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Киселевым Глебом Дмитриевичем, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018753867, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**RAP KOKTEBEL**» по заявке № 2018753867, поданной 06.12.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 09, 16, 25, 32, 33 и услуг 41, 43 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Роспатентом было принято решение от 25.02.2020 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018753867 в отношении всех заявленных товаров и услуг 25, 43 классов МКТУ, а также части товаров и услуг 09, 16, 32 и 41 классов МКТУ с указанием словесного элемента «**КОКТЕБЕЛ**» в качестве неохраняемого. В отношении всех товаров 33 класса МКТУ, а также части товаров 09, 16, 32 и части услуг 41 классов МКТУ в регистрации товарного знака отказано. Решение Роспатента мотивировано в заключении по результатам экспертизы

заявленного обозначения, являющемся его неотъемлемой частью (далее – заключение экспертизы). Согласно заключению экспертизы заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) только в отношении перечисленных в заключении товаров и услуг на основании пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

В частности, установлено, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «КОКТЕБЕЛ» (в переводе с англ. яз. «Коктебель» – приморский климатический курорт в Крыму, поселок в 20 км к юго-западу от Феодосии, см. Энциклопедия туризма Кирилла и Мефодия, 2008) является неохраемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса для всех заявленных товаров и услуг, поскольку не обладает различительной способностью, представляет собой географическое название, которое будет восприниматься как указание на место производства товаров и местонахождение их изготовителя (лица, оказывающего услуги).

Также входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «RAP» (в переводе с англ. яз. «рэп» – музыкальный стиль, при котором слова ритмично скороговоркой произносятся под музыку, см. Большой англо-русский и русско-английский словарь) является неохраемым согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса для части заявленных товаров и услуг 09, 16, 41 классов, поскольку указывает на вид, свойства товаров и назначение услуг.

В этой связи на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для части заявленных товаров и услуг 16, 09, 41 классов МКТУ.

Помимо указанного установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным элементом «Коктебель» серии (блока) товарных знаков, зарегистрированных на имя Общества с ограниченной ответственностью «КД Коктебель», Республика Крым, в отношении однородных товаров 16, 32, 33 классов МКТУ, а именно:

- товарным знаком «**Коктебель**» по свидетельству № 520207 с приоритетом от 31.03.1998;

- товарным знаком «» по свидетельству № 520205 с приоритетом от 10.01.2007;

Коктебельские вина

- товарным знаком «**Коктебельские вина**» по свидетельству № 520885 с приоритетом от 12.02.2010;

КОКТЕБЕЛЬ - РАРИТЕТ

- товарным знаком «**КОКТЕБЕЛЬ - РАРИТЕТ**» по свидетельству № 520253 с приоритетом от 28.04.2010;

Грапа крымська Коктебель

- товарным знаком «**Грапа крымська Коктебель**» по свидетельству № 520612 с приоритетом от 15.03.2011;

КОКТЕБЕЛЬ

- товарным знаком «**КОКТЕБЕЛЬ**» по свидетельству № 520468 с приоритетом от 21.06.2011;

КОКТЕБЕЛЬ КРИМ

КОКТЕБЕЛЬ 15

«**КОКТЕБЕЛЬ 7**»,

«**КОКТЕБЕЛЬ 11**»

по свидетельствам №№ 520463, 521074, 520464, 520466 с приоритетом от 08.07.2011;

КОКТЕБЕЛЬ

- товарным знаком «**КОКТЕБЕЛЬ**» по свидетельству № 521785 с приоритетом от 19.07.2011;

КОКТЕБЕЛЬ

РЕЗЕРВ

- товарным знаком «**КОКТЕБЕЛЬ РЕЗЕРВ**» по свидетельству № 520465 с приоритетом от 15.12.2011;

KOKTEBEL

RESERVE

- товарным знаком «**KOKTEBEL RESERVE**» по свидетельству № 520469 с приоритетом от 19.01.2012;



КОКТЕБЕЛЬ

- товарным знаком «**КОКТЕБЕЛЬ**» по свидетельству № 520443 с приоритетом от 10.05.2012;



- товарным знаком «» по свидетельству № 526380 с приоритет от 26.09.2012;



- товарным знаком «» по свидетельству № 528336 с приоритетом от 28.11.2012;

«Старый Коктебель»

- товарным знаком «**«Старый Коктебель»**» по свидетельству № 594042 с приоритетом от 28.07.2015.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.04.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 25.02.2020. Доводы возражения сводятся к следующему:

- регистрация обозначения с признанием элемента «КОКТЕБЕЛЬ» неохраняемым противоречит законодательству, поскольку не все географические наименования следует признавать описательными элементами товарных знаков;

- заявитель представил доказательства использования заявленного обозначения, полагает, что обстоятельства, связанные с приобретением различительной способностью, должны быть установлены на дату подачи возражения;

- заявленное обозначение предназначено для индивидуализации фестиваля молодежной музыки «RAP КОКТЕБЕЛЬ», который впервые был проведен заявителем 27-28 августа в г. Коктебель;

- фестиваль, организованный заявителем, стал широко известен в России и в мире, поскольку сведения о нем были широко представлены в средствах массовой информации, в сети Интернет;

- для продвижения фестиваля «RAP KOKTEBEL» был создан сайт <https://rap-koktebel.ru>, зарегистрированный на имя заявителя;

- заявитель не согласен с выводом экспертизы о признании элемента «RAP» неохраняемым для части товаров и услуг 09, 16 и 41 классов МКТУ;

- заявитель не испрашивает правовую охрану заявленного обозначения в отношении всех товаров 33 класса МКТУ и товаров 32 класса МКТУ, однородных товару «пиво», а также в отношении части товаров 16 класса МКТУ, однородных товарам, имеющимся в противопоставленных товарных знаках, принадлежащих ООО «КД Коктебель».

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об изменении решения Роспатента от 25.02.2020 и регистрации товарного знака по заявке № 2018753867 в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 25, 41, 43 классов МКТУ, а также товаров 16 класса МКТУ, за исключением *«бланки; бланки уведомлений [канцелярские товары]; брошюры; буклеты; каталоги; пакетики бумажные; печати [канцелярские товары]; подставки для пивных кружек; продукция печатная; проспекты; упаковки для бутылок бумажные или картонные; штампы с адресами; штемпели [печати]; этикетки из бумаги или картона»*, товаров 32 класса МКТУ, за исключением *«коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива»*.

К возражению приложены сведения о публикациях в сети Интернет в отношении фестиваля «RAP KOKTEBEL»: <https://govotitmoskva.ru/news/182119/>, <https://allfest.ru/festival-2019/rap-koktebel>, <https://www.vesyti.ru/doc.html&id=3183365>, <https://style.rbc.ru/impressions/5d31ae659a7947flb06b3ee5>, <https://news.rambler.ru/other/42736555-moschnyy-laynap-i-otlichnyy-zvuk-itogi-pervogo-rap-koktebel/>,

https://russia.tv/video/show/brand_id/58500/episode_id/2197227/video_id/2216136/viewtype/picture/, <https://www.youtube.com/watch?v=CLAXLBnFq6E> (1).

Корреспонденцией от 10.06.2020 заявителем представлено дополнение к возражению, в котором он отмечает, что смысловое значение слова «RAP» не ограничивается музыкальным стилем, поскольку предполагает еще и стиль жизни, занимаемую позицию. Кроме того, заявитель настаивает на оценке обозначения «RAP КОКТЕБЕЛ» как единой, цельной комбинации, обладающей различительной способностью с учетом ее использования заявителем, ссылаясь на правоприменительную практику Суда по интеллектуальным правам, приводит положения Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

К дополнению приложены следующие материалы:

(2) скриншоты результатов поиска по запросу «RAP КОКТЕБЕЛ» в поисковых системах «Google», «Яндекс».

Материалы заявки № 2018753867 содержат также следующие представленные в ходе экспертизы материалы:

(3) копия свидетельства о регистрации домена rap-koktebel.ru;

(4) распечатка с сайта <https://rap-koktebel.ru>.

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 21.08.2020 «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.04.2020, оставить в силе решение Роспатента от 25.02.2020».

Не согласившись с данным решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным вышеуказанного решения Роспатента от 21.08.2020.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 24.02.2021 по делу № СИП-897/2020 решение Роспатента от 21.08.2020 было признано недействительным как не соответствующее требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Оценив правомерность принятого Роспатентом решения от 21.08.2020, суд указал на то, что вывод об описательности словесного элемента «КОКТЕБЕЛ» для всех указанных в перечне заявки № 2018753867 товаров и услуг и словесного

элемента «RAP» – для тех из них, которые связаны с деятельностью в сфере музыки, являются недостаточно мотивированными (стр. 32 решения суда).

Суд установил, что административный орган не привел каких-либо доказательств того, что Коктебель широко известен производством ряда товаров и услуг (стр. 35 решения суда).

Суд по интеллектуальным правам полагает, что административному органу следовало установить вероятность восприятия потребителями словесного элемента «КОКТЕБЕЛЬ» как описательного применительно к каждой категории заявленных товаров и услуг, однако соответствующий анализ в оспариваемом ненормативном правовом акте отсутствует (стр. 36 решения суда).

В отношении элемента «RAP» суд установил, что правовая позиция Роспатента, связанная с признанием названия одного из музыкальных направлений напрямую характеризующим назначение и свойства указанных категорий товаров и услуг, связана с расширительным толкованием положений подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса (стр. 38 решения суда).

Также суд отметил непоследовательность выводов Роспатента в части несоответствия словесного элемента «RAP» положениям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса применительно к конкретным товарам и услугам, поскольку для части товаров и услуг Роспатентом было принято решение о регистрации (стр. 39 решения суда).

Суд обязал повторно рассмотреть возражение, поступившее 22.04.2020.

При повторном рассмотрении возражения на основании пункта 4.8 Правил ППС коллегией было указано на дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которые не были учтены в решении Роспатента от 25.02.2020, а именно: несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку словесный элемент «RAP» способен вводить потребителя в заблуждение относительно свойств, вида и назначения части товаров и услуг 09, 16, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки № 2018753867.

Корреспонденцией, поступившей 17.05.2021, заявителем представлены дополнения к возражению, существо которых сводится к следующему:

- в оспариваемом решении о регистрации товарного знака от 25.02.2020 на странице 6 однозначно было указано, что экспертиза снимает основание для отказа регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания), предусмотренное пунктом 3 статьи 1483 Кодекса с учетом дополнительных материалов, предоставленных заявителем в ответ на уведомление экспертизы о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства;

- элемент «RAP» не является ложным или способным ввести в заблуждение потребителей, так как прямо не указывает на вид товара и/или его характеристики и/или сведения об изготовителе;

- способность элемента «RAP» вводить в заблуждение потребителей не является очевидной;

- слово «RAP» является охраноспособным термином, поскольку напрямую не характеризует собой товары и услуги по 09, 16, 41 классам МКТУ, что подтверждается решением суда по делу № СИП-897/2020;

- применение пункта 4.8 Правил ППС предусматривает указание на дополнительные обстоятельства, которые не были учтены в решении экспертизы в рамках доводов соответствующего возражения, в то время как коллегией указаны новые мотивы, касающиеся той части, в которой заявитель не оспаривает решение Роспатента от 25.02.2020;

- словосочетание «RAP КОКТЕБЕЛ» является фантазийным и ассоциируется именно с заявителем и оказываемыми им услугами;

- комбинация неохраняемых элементов должна оцениваться с учетом длительного и интенсивного использования обозначения как это указано в акте судебного органа по делу № СИП-1045/2019;

- наличие различительной способности оценивается в том виде, в котором данное обозначение заявлено на государственную регистрацию;

- обозначение «RAP KOKTEBEL» использовалось в отношении международного фестиваля молодежной музыки «RAP KOKTEBEL», который был впервые проведен под творческим руководством заявителя 27-28 августа 2019 года в Коктебеле;

- заявленное обозначение «RAP KOKTEBEL» приобрело различительную способность в результате его широкого использования.

- заявитель дважды выражал отказ от заявленных им товаров 33 класса МКТУ и части товаров 32 класса МКТУ, однородных с рубрикой «пиво», а также части товаров 16 класса МКТУ, однородных с товарами 16 класса МКТУ, имеющимися в перечне регистрации, принадлежащей ООО «КД Коктебель»;

- заявитель просит обратить особое внимание на возможность сохранения за заявителем всех первоначально заявленных товаров и услуг 09, 25, 41, 43 классов МКТУ, а также товаров 16 класса МКТУ, за исключением «*бланки; бланки уведомлений [канцелярские товары]; брошюры; буклеты; каталоги; пакетики бумажные; печати [канцелярские товары]; подставки для пивных кружек; продукция печатная; проспекты; упаковки для бутылок бумажные или картонные; штампы с адресами; итемпели [печати]; этикетки из бумаги или картона*», и товаров 32 класса МКТУ, за исключением «*коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; составы для изготовления ликеров; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива*».

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 26.05.2021, заявителем представлено ходатайство об учете при рассмотрении возражения материалов, представленных в ходе судебного разбирательства по делу № СИП-897/2020 и направлявшихся заявителем в Роспатент (даты поступления материалов – 26.10.2020 и 23.11.2020).

Соответствующие материалы содержат следующие документы:

(5) скриншоты страниц в сети Интернет <https://govoritmoskva.ru/news/182119/>,
<https://allfest.ru/festival-2019/rap-koktebel>, <https://www.vesti.ru/article/1332316>,
<https://style.rbc.ru/impressions/5d31ae659a7947f1b06b3ee5>,

<https://news.rambler.ru/other/42736555-moschnyy-laynap-i-otlichnyy-zvuk-itogi-pervogo-rap-koktebel/>,

https://russia.tv/video/show/brand_id/58500/episode_id/2197227/video_id/2216136/viewtype/picture/, <https://www.youtube.com/watch?v=CLAXLBnFq6E>, <https://yandex.ru>, <https://www.google.ru/>, <https://www.youtube.com/watch?v=CLAXLBnFq6E> ;

(6) распечатки с сайтов <https://govoritmoskva.ru/news/182119/>, <https://allfest.ru/festival-2019/rap-koktebel>, <https://www.vesti.ru/article/1332316>, <https://style.rbc.ru/impressions/5d31ae659a7947f1b06b3ee5>, <https://news.rambler.ru/other/42736555-moschnyy-laynap-i-otlichnyy-zvuk-itogi-pervogo-rap-koktebel/>, <https://rap-koktebel.ru/>, <https://rap-koktebel.ru/festival/>.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (06.12.2018) подачи заявки № 2018753867 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 регистрационный № 38572), действующие с 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 1¹ статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса 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 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

В соответствии с пунктом 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, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты

социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о 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 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 том числе в соответствии с международным договором

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

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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

В соответствии с пунктом 42 Правил 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.

Указанные признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 «**RAP KOKTEBEL**» по заявке № 2018753867 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латиницы.


Заявка № 2018753867 была подана в отношении товаров и услуг 09, 16, 25, 32, 33, 41, 43 классов МКТУ.

Роспатентом было принято решение от 25.02.2020 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018753867 в отношении всех заявленных товаров и услуг 25, 43 классов МКТУ, а также части товаров и услуг 09, 16, 32 и 41 классов МКТУ с указанием словесного элемента «КОКТЕБЕЛЬ» в качестве неохраняемого (далее – оспариваемое решение).



В возражении заявитель указал на то, что регистрация заявленного обозначения испрашивается им в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 25, 41, 43 классов МКТУ, а также товаров 16 класса МКТУ, за исключением «*бланки; бланки уведомлений [канцелярские товары]; брошюры; буклеты; каталоги; пакетики бумажные; печати [канцелярские товары]; подставки для пивных кружек; продукция печатная; проспекты; упаковки для бутылок бумажные или картонные; штампы с адресами; штемпели [печати]; этикетки из бумаги или картона*», товаров 32 класса МКТУ, за исключением «*коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусли; сусли виноградное неферментированное; сусли пивное; сусли солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива*».

Вывод оспариваемого решения о несоответствии заявленного обозначения «**РАР КОКТЕБЕЛЬ**» пункту 6 статьи 1483 Кодекса обоснован его сходством до степени смешения с товарными знаками «**Коктебель**»,

«», «**Коктебельские вина**», «**КОКТЕБЕЛЬ - РАРИТЕТ**», «**Грапа кримська Коктебель**», «**КОКТЕБЕЛЬ**», «**КОКТЕБЕЛЬ КРИМ**», «**КОКТЕБЕЛЬ 15**», «**КОКТЕБЕЛЬ 7**», «**КОКТЕБЕЛЬ 11**»,

«**КОКТЕБЕЛЬ**», «**КОКТЕБЕЛЬ РЕЗЕРВ**», «**КОКТЕБЕЛЬ RESERVE**», «**КОКТЕБЕЛЬ**»,



«», «», «**Старый Коктебель**» по свидетельствам №№ 520207, 520205, 520885, 520253, 520612, 520468, 520463, 521074, 520464, 520466, 521785, 520465, 520469, 520443, 526380, 528336, 594042, представляющими собой серию товарных знаков одного лица, объединенных элементом «Коктебель»/«Koktebel».

Правомерность данного вывода основана на факте фонетического и смыслового тождества (сходства) элемента «КОКТЕБЕЛЬ», входящего в состав заявленного обозначения, и элементов «Коктебель»/«Koktebel» и «Коктебельские», являющихся основными в противопоставленных товарных знаках. Наличие элемента «RAP» в составе заявленного обозначения не меняет указанный вывод, поскольку основным в заявленном обозначении является именно слово «КОКТЕБЕЛЬ» (Коктебель, см. <https://context.reverso.net/перевод/английский-русский/KOKTEBEL>), с которым слово «RAP» (рэп, удар, стучать, см. <https://context.reverso.net/перевод/английский-русский/RAP>) не формирует со словом «КОКТЕБЕЛЬ» единой смысловой или грамматической конструкции (см. <https://context.reverso.net/перевод/английский-русский/RAP+KOKTEBEL>), следовательно, экспертиза проводится по каждому элементу в отдельности. Таким образом, заявленное обозначение сходно с противопоставленными товарными знаками.

Вероятность смешения заявленного и противопоставленного 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 связи с указанным необходимым является оценка однородности товаров испрашиваемого заявителем перечня и товаров, указанных в перечнях противопоставленных регистраций.

При анализе однородности коллегией приняты во внимание доводы заявителя, о том, что он «дважды выражал отказ от заявленных им товаров 33 класса МКТУ и части товаров 32 класса МКТУ, однородных с рубрикой *«пиво»*, а также части товаров 16 класса МКТУ, однородных с товарами 16 класса МКТУ, имеющимися в перечне регистрации, принадлежащей ООО «КД Коктебель».

В своем дополнении, поступившем 17.05.2021, заявитель просил рассмотреть возможность регистрации заявленного обозначения для того же перечня, что был приведен в возражении, кроме перечня товаров 32 класса МКТУ, из которого дополнительно исключены товары *«составы для изготовления ликеров»*, признанные однородными товарам 33 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков при первоначальном рассмотрении возражения.

Тем не менее, позиция лица об отсутствии однородности всех товаров испрашиваемого в дополнении от 17.05.2021 перечня и товаров, имеющих в перечнях противопоставленных регистраций, не соответствует фактическим обстоятельствам.

Регистрация заявленного обозначения испрашивается, в том числе, в отношении товаров и услуг 16, 32, 41 классов МКТУ, оценка однородности которых с товарами 16, 32, 33 классов МКТУ противопоставленных регистраций показала следующее.

Испрашиваемый заявителем перечень товаров 32 класса МКТУ в соответствии с дополнениями от 17.05.2021 более не включает товары *«составы для изготовления ликеров»*, признанные ранее однородными товарам 32 и 33 классов МКТУ противопоставленных регистраций.

Испрашиваемые товары 16 класса МКТУ – *«альбомы; альманахи; атласы; афиши/плакаты; банкноты; баннеры бумажные; билеты; блокноты; блокноты [канцелярские товары]; блокноты для рисования, черчения; блокноты с отрывными листами; бумага в листах [канцелярские товары]; бумага копировальная*

[канцелярские товары]; бумага офисная; бумага упаковочная; бюллетени информационные; вывески бумажные или картонные; вымпелы бумажные; газеты; гравюры; держатели для документов [канцелярские принадлежности]; доски, щиты для объявлений бумажные или картонные; дыроколы [офисные принадлежности]; журналы [издания периодические]; издания периодические; издания печатные; изображения графические; картинки; картинки переводные; картины [рисунки] обрамленные или необрамленные; карточки; карты коллекционные, за исключением используемых для игр; клавиши пишущих машин; книги; книжки квитанционные [канцелярские товары]; книжки-комиксы; кнопки канцелярские; конверты [канцелярские товары]; коробки бумажные или картонные; купоны печатные; листовки/флаеры; литографии; марки почтовые; материалы для обучения [за исключением приборов]; материалы канцелярские для запечатывания; материалы упаковочные [прокладочные, набивочные] из бумаги или картона; мешки [конверты, пакеты] для упаковки бумажные или пластмассовые; мешки для мусора бумажные или пластмассовые; мешки пластиковые для уборки отходов домашних животных; ноты печатные; нумераторы; обложки [канцелярские товары]; обложки для паспортов; открытки музыкальные; открытки поздравительные; открытки почтовые; офорты; папки для документов; подставки для книг; подставки для ручек и карандашей; подставки для фотографий; портреты; пресс-папье; принадлежности конторские, за исключением мебели; произведения искусства литографические; расписания печатные; репродукции графические; табло из бумаги или картона для объявлений; тетради; устройства для запечатывания конвертов конторские; устройства для запечатывания конторские; учебники [пособия]; фольга; шаблоны; эмблемы [клейма бумажные]; эстампы [гравюры]» представляют собой печатную продукцию, продукцию типографскую, а также бумагу/картон, изделия из них и канцелярские принадлежности.

Названные группы товаров имеются в перечне противопоставленного товарного знака «**Коктебель**» по свидетельству № 520207 (в частности,

«печатная продукция, в том числе, справочники, печатные издания; печати; штампы; упаковочная бумага»), что обуславливает вывод об однородности перечисленных в предыдущем абзаце товаров заявленного перечня товарам противопоставленной регистрации № 520207 по роду и виду, условиям реализации, кругу потребителей, признакам взаимодополняемость и взаимозаменяемость.

Что касается иных товаров 16 класса МКТУ испрашиваемого в дополнениях перечня, то несоответствие пункту 6 статьи 1483 Кодекса для них оспариваемым решением установлено не было, следовательно, они не оцениваются коллегией, поскольку предмет спора в соответствующей части отсутствует.

Услуги 41 класса МКТУ – *«обеспечение интерактивными электронными публикациями незагружаемыми; публикация интерактивная книг и периодики»* заявленного перечня представляют собой издательскую деятельность, поэтому корреспондируют товарам 16 класса МКТУ *«печатные издания»* противопоставленного перечня, признаются однородными с учетом общего назначения товаров/услуг.

Суд по интеллектуальным правам в своем решении от 24.02.2021 указал на правомерность вышеизложенного вывода об однородности товаров и услуг и, как следствие, вывода о несоответствии заявленного обозначения положениям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в соответствующей части.

Таким образом, следует заключить, что сокращение заявителем первоначально заявленного перечня не позволяет в полной мере снять имеющиеся противопоставления товарных знаков иного лица.

Следовательно, регистрация заявленного обозначение не может быть осуществлена для вышеперечисленных товаров и услуг 16, 41 классов МКТУ по основаниям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Анализ соответствия рассматриваемого обозначения пункту 1 статьи 1483 Кодекса с учетом мнения суда показал следующее.

В заявленном обозначении слова «RAP» и «КОКТЕБЕЛ», выполненные буквами английского алфавита, невозможно признать словосочетанием, имеющим самостоятельное смысловое значение, поскольку «невозможно определить, какой из

входящих в его состав словесных элементов является главным, а какой – зависимым, и определить устойчивую смысловую связь между *ними*» (стр. 42 решения суда).

Словесный элемент «КОКТЕБЕЛ» представляет собой транслитерацию от географического наименования «Коктебель» (курортный поселок городского типа, который находится на берегу Коктебельского залива в восточной части Крымского полуострова). Обоснованность сказанного подтверждена судом (см. стр. 31 решения суда).

Вместе с тем «Суд по интеллектуальным правам исходит из того, что географическое название, известное потребителю, но не воспринимающееся в отношении заявленных товаров в качестве места их производства, может быть зарегистрировано в качестве товарного знака» (стр. 35 решения суда).

Суд указал на необходимость «установить вероятность восприятия потребителями словесного элемента «КОКТЕБЕЛ» как описательного применительно к каждой категории заявленных товаров и услуг» (стр. 36 решения суда).

Руководствуясь указанием суда, коллегия заключает, что известность курортного поселка городского типа Коктебель связана, прежде всего, с туристскими услугами, под которыми понимаются «услуги по удовлетворению потребностей туристов в организации и осуществлении путешествий, отдыха и рекреации, в том числе в услугах перевозки, размещения, питания, экскурсий» (см. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 50690-2017).

Согласно пункту 5.2 ГОСТ Р 50690-2017 к основным туристским услугам относят: услуги по размещению (проживанию) туристов; услуги по организации перевозки туристов (трансфер); экскурсионные услуги. Согласно пункту 5.3 ГОСТ Р 50690-2017 дополнительные (сопутствующие) туристские услуги включают в себя: информационно-рекламные услуги; услуги по организации питания туристов; услуги по организации досуга туристов; консалтинговые (консультативные) услуги; услуги инструкторов-проводников; прочие виды услуг.

Заявленные услуги:

- «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; мотели; пансионаты; пансионаты для животных; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги кемпингов» 43 класса МКТУ относятся к услугам по размещению (проживанию) туристов;

- «закусочные; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом» 43 класса МКТУ относятся к организации питания туристов;

- «аренда помещений для проведения встреч» 43 класса МКТУ, «организация спортивных состязаний и культурно-просветительных мероприятий; организация и проведение концертов и музыкальных фестивалей; организация живых музыкальных выступлений; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; обеспечение интерактивное игрой через компьютерную сеть; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досуга; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; передачи развлекательные телевизионные; предоставление услуг кинозалов; прокат видеофильмов; прокат кинофильмов; радиопередачи развлекательные; служба новостей; услуги клубов [развлечение или просвещение]; шоу-программы» 41 класса МКТУ относятся к услугам по организации досуга туристов;

- «ясли детские» 43 класса МКТУ, «информация по вопросам воспитания и образования; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; услуги образовательно-воспитательные; услуги переводчиков» 41 класса МКТУ относятся к консалтинговым

(консультативным) услугам и прочим видам услуг, тесно связанным с услугами по организации досуга туристов;

- «*видеосъемка; дублирование; издание книг; киностудии; макетирование публикаций, за исключением рекламных; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; обеспечение интерактивными электронными публикациями незагружаемыми; производство видеофильмов; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; редактирование текстов, за исключением рекламных; субтитрование;; услуги студий записи; фотографирование; фоторепортажи*» 41 класса МКТУ являются деятельностью в области информации (ОКВЭД 59.11), следовательно, могут быть отнесены к информационно-рекламным и экскурсионным услугам, при этом тесно связанным с организацией досуга туристов;

составляют основные или дополнительные услуги, оказываемые организациями, расположенными на территории пгт. Коктебель, что является основанием для вывода о несоответствии элемента «КОКТЕБЕЛЬ» пункту 1 (3) статьи 1483 Кодекса как характеризующего испрашиваемые услуги 41 и 43 классов МКТУ, в том числе указывающего на место их оказания.

По отношению к товарам испрашиваемого перечня, включающего различные аппараты и техническое оборудование (9-й класс МКТУ), канцелярские товары и печатную продукцию (16-й класс МКТУ), одежду, обувь, аксессуары (25-й класс МКТУ), безалкогольную продукцию (32-й класс МКТУ), судом установлено, что «словесный элемент «Коктебель» может вызывать у потребителя ассоциацию с местом производства товара или оказания услуг, однако данная ассоциация не обладает признаками правдоподобности, в связи с чем абсолютное большинство потребителей, обладающих определенным жизненным опытом, не способно поверить в указание на географическое название как на место производства товаров

или нахождения лица, оказывающего услуги, что само по себе придает обозначению фантазийный характер» (стр. 35 решения суда).

Таким образом, учитывая позицию суда, словесный элемент «КОКТЕВЕЛ» заявленного обозначения признается не соответствующим пункту 1 статьи 1483 Кодекса только по отношению к услугам 41 и 43 классов МКТУ испрашиваемого перечня.

Слово элемент «RAP» переводится с английского языка на русский язык как слово «рэп» и представляет собой название музыкального стиля, характеризующегося ритмической декламацией стихов с элементами импровизации в сопровождении инструментальной фонограммы (бита).

В отношении иных значений слова «RAP», трактуемого заявителем как стиль жизни, коллегия отмечает, что соответствующее толкование слова «RAP» вне какого-либо контекста не подтверждено словарно-справочными источниками. Суд при этом указал на то, что такое толкование не противоречит первичному значению данного слова (стр. 32 решения суда).

При оценке охраноспособности элемента «RAP» коллегией исследуется вероятное восприятие этого слова обычными потребителями – адресатами товаров и услуг, для индивидуализации которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения.

В данном случае значение слова «RAP» известно российским потребителям, его толкование не является затруднительным.

Однако, согласно решению Суда по интеллектуальным правам «сам по себе музыкальный стиль «рэп», как и любой другой, не является разновидностью товара либо услуги, либо термином, обозначающим какую-либо качественную или количественную характеристику товаров и услуг в сфере музыки» (стр. 37-38 решения суда).

Оценивая обоснованность вывода Роспатента о несоответствии элемента «RAP» пункту 1 статьи 1483 Кодекса по отношению к товарам 09 класса МКТУ – *«DVD-плееры; автоматы для продажи билетов; автоматы музыкальные с предварительной оплатой; аппаратура звукозаписывающая; вывески*

механические/знаки механические; вывески светящиеся/знаки светящиеся; дискеты; диски звукозаписи; диски магнитные; диски оптические; доски интерактивные электронные; доски объявлений электронные; звуковые интерфейсы; книги электронные; компакт-диски [аудио-видео]; компакт-диски [неперезаписываемые]; медиаплееры портативные; микрофоны; микшеры звуковые; носители звукозаписи; носители информации магнитные; носители информации оптические; ноты электронные, загружаемые; плееры для компакт-дисков; плееры кассетные; пленки для звукозаписи; проигрыватели; публикации электронные загружаемые; радиоприборы; усилители звука; устройства для воспроизведения звука; устройства для записи на магнитную ленту; устройства электронные и электрические для музыкальных инструментов; файлы звуковые, загружаемые для звонков мобильных телефонов; файлы музыкальные загружаемые», товарам 16 класса МКТУ – «афиши/плакаты; баннеры бумажные; билеты; вывески бумажные или картонные; вымпелы бумажные; доски, щиты для объявлений бумажные или картонные; изображения графические; картинки; картинки переводные; картины [рисунки] обрамленные или необрамленные; карты коллекционные, за исключением используемых для игр; купоны печатные; листовки/флаеры; расписания печатные; табло из бумаги или картона для объявлений», услугам 41 класса МКТУ – «организация и проведение концертов и музыкальных фестивалей; организация живых музыкальных выступлений; услуги студий записи; обеспечение интерактивными электронными публикациями незагружаемыми; публикация интерактивная книг и периодики», суд пришел к выводу о том, что «спорный словесный элемент «RAP» не является описательным (характеризующим) для вышеприведенных товаров 09, 16-го класса и услуг 41-го класса МКТУ, поскольку формирует у потребителя представление о характеристиках таких товаров и услуг не напрямую, а через ассоциации» (стр. 38-39 решения суда).

С учетом сказанного коллегией не применяются положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса по отношению к перечисленным товарам и услугам, затронутым отказом, согласно оспариваемому решению.

Вышеизложенный анализ, касающийся соответствия заявленного обозначения пункту 1 статьи 1483 Кодекса, свидетельствует о его несоответствии данным положениям только для услуг 41 и 43 классов МКТУ в части охраноспособности элемента «КОКТЕВЕЛ».

В отношении довода заявителя о возможности применения положений подпункта 2 пункта 1¹ статьи 1483 Кодекса, коллегия поясняет, что он не может быть признан состоятельным, поскольку гипотеза рассматриваемой нормы ограничивает круг случаев для ее применения ситуациями, при которых обозначение в целом состоит только из неохранных элементов. В данном же случае судом установлена охраноспособность элемента «RAP» по отношению ко всем спорным товарам и услугам.

В отношении предусмотренной подпунктом 1 пункта 1¹ статьи 1483 Кодекса возможности регистрации обозначений, признанных несоответствующими пункту 1 статьи 1483 Кодекса в случае, если такие обозначения приобрели различительную способность в результате их использования, коллегией оценены представленные заявителем доказательства использования спорного обозначения.

Согласно представленным материалам заявленное обозначение использовалось для индивидуализации зрелищно-развлекательного мероприятия. Обозначение «RAP КОКТЕВЕЛ» размещалось в публикациях в сети Интернет, анонсирующих данное мероприятие в качестве фестиваля. Такая деятельность может быть соотнесена с услугами *«организация и проведение концертов и музыкальных фестивалей; организация живых музыкальных выступлений; организация досуга; организация конкурсов [развлекательных]; услуги клубов [развлечение]; шоу-программы»*, по отношению к которым элемент «КОКТЕВЕЛ» признан неохранным.

Фактическое использование обозначения начато уже после даты подачи заявки № 2018753867. При этом территория оказания соответствующих услуг ограничивается одним поселком. Довод о широкой известности фестиваля основан на размещении информации о нем в сети Интернет (5) и (6). Вместе с тем публикации в сети Интернет не отражают ни географический охват потребителей,

ознакомившихся с представленной на сайтах информацией, ни их количественные показатели. Взаимосвязь заявителя с данным фестивалем обоснована администрированием им одноименного сайта в сети Интернет (материалы (3)), что не может служить доказательством осуществления именно организационной деятельности по отношению к испрашиваемым услугам. Сведения об использовании обозначения «RAP КОКТЕВЕЛ» в отношении иных услуг 41 и всех услуг 43 классов МКТУ не представлены.

При анализе соответствующего вывода Роспатента, сделанного при первом рассмотрении возражения, судом не было установлено неверного применения положений подпунктом 1 пункта 1¹ статьи 1483 Кодекса.

Представленные в ходе судебного разбирательства материалы (5) и (6) не меняет вывод о недоказанности факта интенсивного и широкого использования заявленного обозначения заявителем для услуг 41 и 43 классов МКТУ, в результате которого оно приобрело бы различительную способность в целом. Оснований для переоценки установленных ранее обстоятельств у коллегии не имеется.

Что касается соответствия заявленного обозначения в целом положениям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, то коллегия отмечает следующее.

Вопреки доводам заявителя о целостности заявленного обозначения, оно не является неделимым, устойчивым словосочетанием, в связи с этим правомерно его деление на смысловые части. При этом следует констатировать визуальное и смысловое доминирование словесного элемента «RAP», расположенного в начале обозначения, и с которого начинается восприятие обозначения, в то время как слово «КОКТЕВЕЛ» выполняет поясняющую функцию, так как указывает на место происхождения товаров/услуг (и их изготовителя). Резюмируя сказанное, коллегия считает, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении части испрашиваемых товаров и услуг с указанием словесного элемента «КОКТЕВЕЛ» в качестве неохраняемого на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается указания коллегии на несоответствие элемента «RAP» заявленного обозначения для части заявленных товаров и услуг требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, то необходимо отметить следующее.

Как установлено ранее и подтверждено судом, слово «RAP» представляет собой название музыкального стиля, характеризующегося ритмической декламацией стихов с элементами импровизации в сопровождении инструментальной фонограммы (бита), и такое смысловое восприятие этого слова очевидно для российского потребителя (стр. 31 и 37 решения суда).

Следовательно, данный элемент очевидно ориентирует потребителей относительно музыкального жанра. Учитывая то, что элемент «RAP» представляет собой название музыкального стиля, при маркировке этим обозначением товаров, хотя и относящихся к музыкальной продукции, но имеющим иное свойство (содержание), или услуг, оказываемых при помощи музыкального контента иного содержания (иных свойств), слово «RAP» способно порождать ложные представления о свойствах товаров (товары представляют собой музыкальный контент, характерный для стиля «рэп», что не соответствует действительности) и услуг (услуги музыкальных мероприятий в стиле «рэп», что не соответствует действительности).

Так, заявителем испрашивается регистрация заявленного обозначения, включающего элемент «RAP», для таких товаров как *«звуковые интерфейсы; файлы звуковые, загружаемые для звонков мобильных телефонов; файлы музыкальные загружаемые»* (09 класс МКТУ), *«открытки музыкальные»* (16 класс МКТУ) и услуг *«организация и проведение концертов и музыкальных фестивалей; организация живых музыкальных выступлений»* (41 класс МКТУ), то есть товаров/услуг, подразумевающих получение потребителем контента любых музыкальных жанров, а не только рэп-музыки (см. стр. 38 решения суда). Следовательно, для товаров *«звуковые интерфейсы; файлы звуковые, загружаемые для звонков мобильных телефонов; файлы музыкальные загружаемые»*, *«открытки музыкальные»*, услуг *«организация и проведение концертов и музыкальных фестивалей; организация живых музыкальных выступлений»*, содержание которых

не относится к жанру рэп-музыки (например, музыкальный контент классического жанра), слово «RAP» способно порождать неверное представление о свойстве такого товара или услуги.

Оценивая правдоподобность неверных ассоциаций, коллегия приняла во внимание представленные заявителем материалы, свидетельствующие о соответствии представления потребителей о свойствах обозначенных услуг *«организация и проведение концертов и музыкальных фестивалей; организация живых музыкальных выступлений»* при их маркировке заявленным обозначением «RAP KOKTEBEL». В частности, согласно источникам (5) «Рэп-фестиваль в Крыму Rap Koktebel — первый в Крыму фестиваль молодежной рэп-культуры и музыки» (<https://allfest.ru/festival-2019/rap-koktebel>). Таким образом, в отношении этих услуг при соответствии действительности представлений об их свойствах (содержании) положения пункта 3 статьи 1483 Кодекса не применимы.

В свою очередь, по отношению к названным выше товарам (*«звуковые интерфейсы; файлы звуковые, загружаемые для звонков мобильных телефонов; файлы музыкальные загружаемые», «открытки музыкальные»*) каких-либо материалов заявитель не представил, что не позволяет снять указанное заявителю основание для отказа, предусмотренное пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода дополнений к возражению о том, что установленное судом соответствие элемента «RAP» в отношении товаров 09, 16 и 41 классов МКТУ пункту 1 статьи 1483 Кодекса исключает возможность применения к этим товарам/услугам положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса, то он является неубедительным ввиду следующего.

Заявленное обозначение может содержать элементы, указывающие на вид товара, на характеристики товара, сведения об изготовителе и т.д., а также элементы, порождающие у потребителя представление об этих сведениях через ассоциации.

Элементы обозначений, указывающие на вид товара и (или) его характеристики и (или) содержащие сведения об изготовителе через ассоциации, которые они вызывают у потребителя, относят к способным ввести в заблуждение.

Способность элементов ввести в заблуждение не вполне очевидна. Она имеет вероятностный характер.

Как правило, если обозначение не носит описательный характер, то оно и не вызывает ассоциаций, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя.

Вместе с тем обозначение может быть признано способным ввести в заблуждение потребителей на основании возникновения устойчивой ассоциативной связи такого обозначения с какими-либо характеристиками товара/услуги.

Например, в случае, если на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 29 класса МКТУ *«консервы мясные, а именно говядина тушеная, свинина тушеная, конина тушеная»* заявлено обозначение, включающее изобразительный элемент в виде стилизованной головы свиньи, соответствующий условиям охраноспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, при экспертизе заявки не утрачивается возможность оценки такого обозначения как способного ввести потребителя в заблуждение относительно вида товара и состава сырья в отношении части вышеуказанных товаров 29 класса МКТУ, таких как *«консервы мясные, а именно говядина тушеная, конина тушеная»*.

В данном случае поскольку словесное обозначение «RAP» понятно российскому потребителю как указание на музыкальный стиль «рэп» (стр. 37 решения суда), то возможность возникновения у потребителей неверной ассоциации в связи с содержанием ряда товаров/услуг, перечисленных выше, представляется очевидной даже с учетом того, что наличие прямого указания на свойства товаров/услуг судом не установлено.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов (пункт 37 Правил).

Таким образом, заявленное обозначение не соответствует пункту 3 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров *«звуковые интерфейсы; файлы звуковые, загружаемые для звонков мобильных телефонов; файлы музыкальные*

загружаемые» 09 класса МКТУ и товаров «открытки музыкальные» 16 класса МКТУ.

Довод заявителя о неправомерности указания на стадии рассмотрения возражения новых мотивов для отказа в регистрации неправомерен, поскольку коллегией не указывалось на несоответствия, касающиеся той части, в которой заявитель не оспаривает решение Роспатента от 25.02.2020.

Все установленные обстоятельства в своей совокупности свидетельствуют о возможности регистрации заявленного обозначения «RAP КОКТЕВЕЛ» в целом в отношении испрашиваемых в дополнении товаров 09 класса МКТУ, кроме товаров «звуковые интерфейсы; файлы звуковые, загружаемые для звонков мобильных телефонов; файлы музыкальные загружаемые» (установлено несоответствие пункту 3 статьи 1483 Кодекса), испрашиваемых товаров 16 класса МКТУ, кроме товаров «альбомы; альманахи; атласы; афиши/плакаты; банкноты; баннеры бумажные; билеты; блокноты; блокноты [канцелярские товары]; блокноты для рисования, черчения; блокноты с отрывными листами; бумага в листах [канцелярские товары]; бумага копировальная [канцелярские товары]; бумага офисная; бумага упаковочная; бюллетени информационные; вывески бумажные или картонные; вымпелы бумажные; газеты; гравюры; держатели для документов [канцелярские принадлежности]; доски, щиты для объявлений бумажные или картонные; дыроколы [офисные принадлежности]; журналы [издания периодические]; издания периодические; издания печатные; изображения графические; картинки; картинки переводные; картины [рисунки] обрамленные или необрамленные; карточки; карты коллекционные, за исключением используемых для игр; клавиши пишущих машин; книги; книжки квитанционные [канцелярские товары]; книжки-комиксы; кнопки канцелярские; конверты [канцелярские товары]; коробки бумажные или картонные; купоны печатные; листовки/флаеры; литографии; марки почтовые; материалы для обучения [за исключением приборов]; материалы канцелярские для запечатывания; материалы упаковочные [прокладочные, набивочные] из бумаги или картона; мешки [конверты, пакеты] для упаковки бумажные или пластмассовые; мешки для мусора бумажные или

пластмассовые; мешки пластиковые для уборки отходов домашних животных; ноты печатные; нумераторы; обложки [канцелярские товары]; обложки для паспортов; открытки музыкальные; открытки поздравительные; открытки почтовые; офорты; папки для документов; подставки для книг; подставки для ручек и карандашей; подставки для фотографий; портреты; пресс-папье; принадлежности канторские, за исключением мебели; произведения искусства литографические; расписания печатные; репродукции графические; табло из бумаги или картона для объявлений; тетради; устройства для запечатывания конвертов канторские; устройства для запечатывания канторские; учебники [пособия]; фольга; шаблоны; эмблемы [клейма бумажные]; эстампы [гравюры]» (установлено несоответствие пункту 6 статьи 1483 Кодекса, для открыток музыкальных – также пункту 3 статьи 1483 Кодекса), всех испрашиваемых товаров 25 класса МКТУ, испрашиваемых в дополнении от 17.05.2021 товаров 32 класса МКТУ. Также заявленное обозначение может быть рекомендовано к регистрации в отношении всех испрашиваемых услуг 41 и 43 классов МКТУ с указанием элемента «КОКТЕВЕЛ» в качестве неохраняемого (пункт 1 статьи 1483 Кодекса).

Указанный вывод приводит к необходимости изменения оспариваемого решения Роспатента.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.04.2020, изменить решение Роспатента от 25.02.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018753867.