

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 20.02.2022 возражение, поданное ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ КРОССМЕДИАПРЕСС» (ООО «ИД КРОССМЕДИАПРЕСС»), Москва (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №603865, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2016708160 с приоритетом от 17.03.2016 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 31.07.2017 за №603865 в отношении товаров 16 класса МКТУ «брошюры; буклеты; бюллетени информационные; газеты; журналы; издания печатные; картинки; конверты; периодика; продукция печатная» на имя ООО «ИД «Русский сканворд», Санкт-Петербург (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано

обозначение  размещенное на двух строках.

В Роспатент поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №603865 предоставлена в нарушение требований, установленных подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- в состав оспариваемого товарного знака входят словесный элемент «КРУПНАЯ» и словесный элемент «КЛЕТКА». В толковом словаре Ушакова. Д.Н. приводится следующее определение словам «КРУПНАЯ» - крупное; крупен, крупна́, крупно́, крупны́; противоп. мелкий. 1. Состоящий из частей, частиц, элементов большого размера. Крупный песок. Крупный скот. Крупный шрифт, почерк. 2. Большой, больших размеров, большой величины. Крупные орехи. Крупные яблоки. Крупные черты лица. Крупная рысь. Крупные размеры. Крупный масштаб (см.: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/845198>);

- «КЛЕТКА» - каждый из квадратиков на пространстве, разграфленном двумя рядами параллельных линий, пересекающимися под прямым углом. На шахматной доске чередуются черные и белые клетки (см. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/834858>);

- таким образом, словесный элемент «КРУПНАЯ КЛЕТКА» в отношении товаров 16 класса МКТУ, например, в отношении товаров 16 класса «кроссворд» (это Игра-задача, в которой фигура из рядов пустых клеток заполняется перекрещивающимися словами со значениями, заданными по условиям игры (Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992. См. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/93030>) не воспринимается в качестве фантазийного элемента, а указывает на определенный вид товаров 16 класса МКТУ, указанных при регистрации товарного знака по свидетельству № 603865;

- позиция лица, подавшего возражение, подкрепляется также примерами судебной практики. Например, в Постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.12.2012 № 09АП-35364/2012 по делу № А40-67042/2012 указывается на правильность решения Роспатента о прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака в отношении словесного элемента «ОБУВЬ» в товарном знаке «Любимая обувь», поскольку он указывает на вид товара. Вывод и обоснование суда: «Учитывая, что слово «обувь» является обозначением вида товара, оно широко использовалось в хозяйственном обороте задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Следовательно, указанный элемент может быть включен в состав товарного знака только в качестве неохраняемого

элемента. Услуги, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, направлены в том числе на реализацию обуви. У других лиц, действующих на данном рынке услуг, может возникнуть необходимость использовать обозначение «обувь» на вывесках своих магазинов»;

- зная о подходах Роспатента, применяемых в отношении подобных обозначений, в том числе, как и по заявке № 2019755695, у лица, подавшего возражение, не возникло сомнений, что обозначение «КРУПНАЯ КЛЕТКА», также как и обозначение «КРУПНЫЕ ЦИФРЫ» является описательным и неохранным в отношении товаров 16 класса МКТУ, т.к. органы государственной власти обязаны осуществлять возложенные на них функции с учетом принципа защиты законных ожиданий. Предсказуемость поведения властного участника правоотношений является одним из факторов, сдерживающих произвол власти, создающих условия для реализации принципа правовой определенности и способствующих формированию у невластных субъектов доверия к закону и действиям государства (Решение Суда по интеллектуальным правам от 10 июня 2020 года по делу № СИП-1066/2019, Решение Суда по интеллектуальным правам от 24 марта 2020 года по делу № СИП-645/2019, и др.). Таким образом, правовая охрана товарного знака с такими словесными элементами возможна только при условии их дискламирания. Однако, учитывая, что словесные элементы обозначения в товарном знаке по свидетельству № 603865 занимают доминирующее положение по расположению элементов, а простая геометрическая фигура в виде прямоугольника не придает обозначению оригинальности, в правовой охране такого обозначения должно быть отказано на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- лицо, подавшее возражение, получило в свой адрес исковое заявление о нарушении исключительного права на рассматриваемый товарный знак с требованием выплатить за использование нарицательного обозначения «КРУПНАЯ КЛЕТКА» компенсацию. Вышеуказанное исковое заявление принято к рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы по делу № А40-6296/22-15-50 (см.: <https://kad.arbitr.ru/Card/87226482-885d-4cb7-815e-1010b4473e99>);

- вышеуказанное обстоятельство также подтверждает, что ООО «ИД КРОССМЕДИАПРЕСС» является заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №603865 в отношении всех товаров 16 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- сведения из реестра о товарном знаке № 603865(на 1 л.) [1];
- решение Роспатента по заявке № 2019755695 (на 4 л.) [2];
- исковое заявление в отношении лица, подавшего возражение (на 11 л.) [3];
- определение суда по делу №А40-6296/22-15-50 (на 2 л.) [4].

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

- вопреки доводам лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак представляет собой фантазийное обозначение в отношении товаров 16 класса МКТУ;

- обозначение «КРУПНАЯ КЛЕТКА» представляет собой словосочетание, образованное по правилам русского языка (где слова согласованы друг с другом по форме, а также в числе и падеже), но не является устойчивым термином и не имеет одного единственного значения. Следовательно, нужно анализировать семантическое значение каждого элемента, входящего в состав данного обозначения. При проведении такого анализа целесообразно учитывать значения каждого элемента в толковых, энциклопедических, специальных словарях и иной литературе;

- слово «КЛЕТКА» имеет целый ряд значений - Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведова, М.: Азбуковник, 1998, с.277: «1. Помещение со стенками из поставленных с промежутками прутьев. К. для птиц, для зверей. 2. Отдельный квадрат разграфлённого пространства. Клетки шахматной доски. Ткань в

крупную клетку. Грудная клетка - часть туловища, ограниченная грудными позвонками, ребрами и грудиной; костная основа этой части туловища. Лестничная клетка - пространство, в котором расположены лестничные марши. 3. Элементарная живая система, основа строения и жизнедеятельности всех животных и растений». Малый толковый словарь русского языка В.В. Лопатина, Л.Е. Лопатиной, М.: Издательство «Русский язык», 1993, с.200: «1. Помещение для птиц и животных со стенками из прутьев. 2. Четырёхугольник, изображаемый на какой-нибудь поверхности. 3. Элементарная единица строения живого организма, основа его жизнедеятельности. Грудная клетка - часть скелета, ограниченная рёбрами и заключающая в себе сердце, легкие, пищевод. Лестничная клетка - помещение для лестницы в доме» Большой толковый словарь русских существительных Л.Г. Бабенко, М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2005, с.37: «1. Простейшая единица строения живого организма, состоящая из протоплазмы, ядра и оболочки, основа всего живого. 2. Часть пространства, разграфленного на квадраты». Большой энциклопедический словарь А.М. Прохорова, М.: Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 1998, с. 537: «Клетка - элементарная живая система, основа строения и жизнедеятельности всех животных растений...»;

- синонимами слова «КЛЕТКА» являются слова «Каморка», «Конура» (см. Словарь синонимов. Справочное пособие А.П. Евгеньевой, М.: Издательство «Наука», 1977, с.192), что указывает на то, что наиболее употребимым значением слова «КЛЕТКА» является помещение со стенками из поставленных с промежутками прутьев;

- слово «КРУПНЫЙ» также имеет несколько значений: Толковый словарь русского языка С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, М.: Азбуковник, 1998, с. 310: «1. Состоящий из частей, элементов, частичек большого размера. К. песок. Крупные капли дождя. 2. Большой по размеру, величине. К. плод. К. мужчина. К. рогатый скот. Крупные деньги (не в мелких купюрах). 3. Большой и экономически мощный. 4. Значительный по общественному и или экономическому положению. 5. Сильный по своему влиянию, значению. 6. Важный, значительный, очень серьезный». Малый толковый словарь русского языка В.В. Лопатина, Л.Е. Лопатиной, М.: Издательство

«Русский язык», 1993, с.200: «1. Состоящий из элементов, частиц большого размера. 2. Большой по размерам, величине. 3. Большой по значению, силе, влиянию; важный, существенный, очень серьезный». Синонимами слова «КРУПНЫЙ» являются «Большой», «Большенный», «Большущий», «Немалый», «Немаленький», «Знатный», «Здоровый», «Здоровенный», «Здоровущий», «Громадный», «Великий», «Огромный» (см. Словарь синонимов. Справочное пособие А.П. Евгеньевой, М.: Издательство «Наука», 1977, с.40), что указывает на то, что наиболее употребимым значением слова «КРУПНЫЙ» является большой по размеру, величине. Таким образом, словосочетание «КРУПНАЯ КЛЕТКА» оспариваемого знака может вызывать в сознании потребителей образы, не только связанные с разграфленным пространством в виде квадратов большого размера, но и с просторным вольером для животного, одним громадным четырехугольником, единицей строения живого организма большого размера;

- в том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным. Так, при восприятии обозначения «КРУПНАЯ КЛЕТКА» потребителю требуются дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, чтобы прийти к заключению о том, какой именно смысл в него заложен;

- в связи с изложенным, вопреки доводам лица, подавшего возражение, словосочетание «КРУПНАЯ КЛЕТКА» может восприниматься потребителем в самых разных значениях и создавать целый ряд ассоциаций, которые в отношении товаров «брошюры; буклеты; бюллетени информационные; газеты; журналы; издания печатные; картинки; конверты; периодика; продукция печатная» не обладают признаками правдоподобности или описательности, что свидетельствует о фантазийном характере обозначения в целом, а также о его способности индивидуализировать товары конкретного лица;

- кроме того, правообладатель зарегистрировал целую серию товарных знаков, содержащих словесный элемент «Крупная клетка», а именно «Крупная клетка.1001 кроссворд» по свидетельству № 790899 и «Крупная клетка ТОЛСТЯК»

по свидетельству № 648743 в отношении товаров 16 класса МКТУ, где словесный элемент «КРУПНАЯ КЛЕТКА» является охраняемым;

- наличие серии товарных знаков, зарегистрированных в отношении однородных товаров и содержащих одни и те же охраняемые элементы, указывает на охраноспособный характер обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»). Следовательно, оснований для отнесения данного словесного элемента к обозначениям, не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, не имеется;

- в материалах возражения отсутствуют какие-либо доказательства отсутствия у оспариваемого товарного знака различительной способности;

- приведенная лицом, подавшим возражение, судебная и административная практика не относится к настоящему делу и не является прямой аналогией при рассмотрении вопроса действительности правовой охраны оспариваемого товарного знака, так как оба примера касаются отличных обозначений, другого перечня товаров и иной совокупности обстоятельств, в силу чего те или иные доводы судов и Роспатента не могут быть применены в настоящем деле;

- в отношении довода лица, подавшего возражение, о том, что правообладатель обратился в Арбитражный суд города Москвы с иском о защите исключительного права на товарный знак, отмечено, что защита нарушенного исключительного права на товарный знак в виде взыскания компенсации является предусмотренной Кодексом мерой, направленной на восстановление нарушенного права правообладателя, и не является злоупотреблением правом. Правообладатель пытался в досудебном порядке урегулировать спор, но лицо, подавшее возражение, не исполнило требование, указанное в претензионных письмах, поэтому на данный момент дело А40-6296/22-15-50 находится в производстве Арбитражного суда города Москвы. Указанный факт не имеет никакого влияния на настоящее дело, так как в его рамках

рассматривается вопрос соответствия / несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса товарного знака.

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

К отзыву приложены следующие материалы:

- выжимка из Толкового словаря русского языка С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведова на 5 л.[5];
- выжимка из Малого толкового словаря русского языка В.В. Лопатина, Л.Е. Лопатиной на 4 л.[6];
- выжимка из Большого толкового словаря русских существительных Л.Г. Бабенко на 6 л.[7];
- выжимка из Большого энциклопедического словаря А.М. Прохорова на 3 л.[8];
- выжимка из Словаря синонимов - Справочного пособия А.П. Евгеньевой на 6 л [9].

В дополнение к возражению было представлено заключение специалиста № 09-22-04-302 от 08.04.2022 г. [10], подтверждающее, что словесный элемент «КРУПНАЯ КЛЕТКА» носит терминологический, описательный характер по отношению к товарам, указанным в оспариваемом товарном знаке.

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

С учетом даты (17.03.2016) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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, характеризующих товары, в том числе указывающих на их свойство и назначение.

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

В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса (пункт 34 Правил). К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар, а также относятся 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 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.



Оспариваемый товарный знак  по свидетельству №603865 представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами «КРУПНАЯ» и «КЛЕТКА», выполненными стандартным шрифтом буквами русского алфавита белого цвета и расположенными на фоне прямоугольника черного цвета.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 16 класса МКТУ - брошюры; буклеты; бюллетени информационные; газеты; журналы; издания печатные; картинки; конверты; периодика; продукция печатная.

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

Входящий в состав оспариваемого товарного знака словесный элемент представляет собой словосочетание русского языка «КРУПНАЯ КЛЕТКА», в котором прилагательное «Крупная» и существительное «Клетка» связаны грамматически и по смыслу. Однако, указанное обозначение не является устойчивым словосочетанием русского языка и может иметь различное толкование с учетом значений входящих в обозначение слов, что не позволяет воспринимать это обозначение однозначно, в том числе в качестве характеристики, описывающей товары 16 класса МКТУ, как указывает лицо, подавшее возражение.

В частности, как справедливо отмечено в отзыве, слово «Клетка» имеет следующие значения – помещение для птиц и животных со стенками из прутьев; четырёхугольник, изображаемый на какой-нибудь поверхности; часть пространства, разграфленного на квадраты; элементарная единица строения живого организма, основа его жизнедеятельности (см. [5-9]). Наиболее вероятным толкованием прилагательного «Крупная» в данном случае является – большая по размеру, величине (см. там же). При этом следует отметить, что большой размер (величина) представляет собой достаточно неопределенное понятие, не позволяющее точно установить этот размер.

В связи с указанным словосочетание «КРУПНАЯ КЛЕТКА» может означать, например, вольер для животных или клетку для птиц неопределенно большого размера, либо четырехугольник или квадрат большого размера, либо какое-то пространство, разделенное на квадраты неопределенно большой величины, либо элементарную единицу строения и жизнедеятельности всех живых организмов неопределенно большого размера.

Возможность различного толкования обозначения «КРУПНАЯ КЛЕТКА» с учетом разных смысловых значений входящих в него слов свидетельствует об отсутствии однозначного восприятия этого словосочетания потребителями, что подтверждает фантазийный характер словосочетания «КРУПНАЯ КЛЕТКА».

При этом в силу имеющихся у него смысловых значений обозначение «КРУПНАЯ КЛЕТКА» никак не может напрямую указывать на какие-либо характеристики товаров 16 класса МКТУ (брошюры; буклеты; бюллетени информационные; газеты; журналы; издания печатные; картинки; конверты; периодика; продукция печатная), в отношении которых действует оспариваемый товарный знак, в том числе на их вид, как это отмечено в возражении, поскольку не существует такого вида товара как «Крупная клетка». Следует отметить, что такого вида товара как «кроссворд», о котором говорится в возражении, также не существует, поскольку кроссворд – это головоломка, задача, в которой фигура из рядов пустых клеток заполняется перекрещивающимися словами со значениями, заданными по условиям игры, а товаром является печатное издание, в котором размещены указанные головоломки.

Таким образом, представления о каких-либо предполагаемых характеристиках в отношении приведенных в заявке товаров 16 класса МКТУ могут возникнуть у потребителей только лишь посредством дополнительных рассуждений, домысливания и ассоциаций, то есть анализируемый словесный элемент в оспариваемом знаке никак не может прямо характеризовать эти товары, указывая, например, на какой-либо конкретный вид или какие-либо конкретные их свойства.

При этом само словосочетание «КРУПНАЯ КЛЕТКА» отсутствует в каких-либо общедоступных словарях или специализированных справочниках и не используется каким-либо образом в сети Интернет различными хозяйствующими субъектами, кроме правообладателя (см., например, Интернет-порталы «Яндекс», «Google»), и, как следует из материалов возражения, лица, его подавшего, то есть, оно не является необходимым для общего свободного обращения в гражданском обороте в отношении указанных выше товаров различными производителями подобных товаров.

Изложенное выше обуславливает вывод о том, что данное словосочетание способно порождать весьма разнообразные ассоциативно-смысловые образы, то есть оно не имеет какого-либо строго определенного смыслового значения, которое

могло бы быть применимым в качестве каких-либо определенных описательных характеристик для приведенных в перечне оспариваемой регистрации товаров.

В возражении отсутствуют также доказательства того, что обозначение «КРУПНАЯ КЛЕТКА» указывает на свойства указанных выше товаров 16 класса МКТУ по аналогии с выводом экспертизы в отношении обозначения «КРУПНЫЕ ЦИФРЫ», который был сделан Роспатентом в решении об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019755695.

При этом следует отметить, что указанный вывод сделан в отношении иного обозначения, отличного от оспариваемого товарного знака, в связи с чем он не может быть принят во внимание коллегией, так как обозначение «КРУПНЫЕ ЦИФРЫ» не является предметом рассмотрения настоящего возражения.

Приведенный в возражении пример судебной практики, касающийся исключения из правовой охраны слова «Обувь», в данном случае является некорректным, поскольку словосочетание «КРУПНАЯ КЛЕТКА» в отличие от слова «Обувь», не является указанием на товар.

В отношении заключения специалиста [10], представленного лицом, подавшим возражение, коллегия отмечает, что оно является частным мнением лица, перед которым были поставлены конкретные вопросы относительно описательного характера обозначения «КРУПНАЯ КЛЕТКА» лицом, подавшим возражение, что не может свидетельствовать об объективности выводов, приведенных в заключении. При этом представленное заключение касается конкретных журналов «1000 кроссвордов», на обложке которых также размещены слова «Мега буква» и «Крупная клетка».

В частности, вывод о том, что обозначение «КРУПНАЯ КЛЕТКА» является общеупотребительной характеристикой печатной продукции, а именно печатных изданий с кроссвордами, сделан без учета использования данного обозначения другими производителем подобных товаров, а не только правообладателем и лицом, подавшим возражение. То есть материалы заключения не содержат доказательств употребления анализируемого обозначения в качестве описательной характеристики различными хозяйствующими субъектами. Кроме того, вывод об описательности

обозначения в отношении конкретных товаров, для которых охраняется оспариваемый знак, не подтвержден мнением потребителей этих товаров и их восприятием этого обозначения.

Что касается представленных лицом, подавшим возражение, искового заявления правообладателя, определения и решения Арбитражного суда города Москвы по делу №А40-6296/22-15-50, то указанные документы свидетельствуют о имеющемся судебном споре между сторонами и о заинтересованности лица, подавшего возражение, в признании недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку, как это требует норма пункта 2 статьи 1513 Кодекса.

С учетом изложенного коллегия не находит оснований для признания товарного знака по свидетельству №603865 не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.02.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №603865.