


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**




Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 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 возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.06.2020, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «КАПИТАЛ ГРУП», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2019720711, при этом установлено следующее.





Обозначение «  CAPITAL GROUP » по заявке № 2019720711, поданной 29.04.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака (знака обслуживания) на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 41 и 43 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 27.01.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2019720711 ввиду его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку словесные элементы «Capital Group» («capital» - в пер. с англ. языка – капитал, денежные

средства и активы для финансирования деятельности компании; финансы, инвестируемые в бизнес; «group» в пер. с англ. – организация, объединение компаний; см. например, <https://www.multitrans.com/>; <https://translate.academic.ru/capital/xx/ru/>) в силу своего семантического значения характеризуют заявленные услуги, указывают на их назначение, видовое наименование организации, в связи с чем не обладают различительной способностью, являются неохранными элементами обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Буквы «CG» в заявленном обозначении представляют собой простые буквы, не имеющие словесного характера и характерного графического исполнения, в связи с чем они не обладают различительной способностью, являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Поскольку неохранные элементы занимают в заявленном обозначении доминирующее положение, оно в целом не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы также отмечено, что при проведении экспертизы заявленного обозначения были учтены зарегистрированные на имя заявителя товарные знаки «», « CAPITAL GROUP», « КАПИТАЛГРУП» по свидетельствам №№ 209590, 224061, 224060, однако они отличаются от заявленного обозначения. Буквы «CG» в упомянутых товарных знаках отличаются от букв в заявленном обозначении, выполнены в особой графике и цвете. В товарном знаке № 224060 присутствует словесный элемент «Капиталгрупп», который графически отличается от заявленного обозначения «Capital Group», выполнен в виде одного слова, буквами кириллического алфавита, в связи с чем не воспринимается как словосочетание «Capital Group». Словесный элемент «Capital Group» в товарном знаке по свидетельству № 224061 указан в качестве неохранный на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что подтверждается также практикой экспертизы, см.



например, товарные знаки «», «» по свидетельствам №№ 676380, 600119, знак «BLACKWOOD CAPITAL GROUP» по международной регистрации № 1242207.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.06.2020 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- в оспариваемом решении нет доказательств того, что обозначение «CAPITAL» является видовым наименованием коммерческих организаций в Российской Федерации, характеризует заявленные услуги, нет никаких данных справочной литературы (в том числе отраслевой) или регистрационных данных юридических лиц Российской Федерации, что привело бы к восприятию потребителями обозначения «CAPITAL GROUP» как неохраняемого элемента, общеупотребительного обозначения и т.д.;



- практически тождественные товарные знаки «» и « КАПИТАЛГРУП», « CAPITAL GROUP» по свидетельствам №№ 209590, 224060, 224061 были зарегистрированы почти двадцать лет назад с предоставлением самостоятельной правовой охраны элементам «CG» «КАПИТАЛГРУП»;

- сведения о длительной и широкой деятельности заявителя за 25 лет его существования и коммерческой деятельности, известности и популярности именно в Российской Федерации, общедоступны, в том числе, в сети Интернет;

- у элемента «CG» имеется словесный характер, независимо от отсутствия слога, именно в силу «старших» регистраций и длительного и широкого их использования: слово «СиДжи» применяется для краткого названия компании;

- после представления дополнительных материалов о длительности и широте использования упомянутых обозначений, их известности и популярности в Российской Федерации, в отношении товарного знака по свидетельству № 224060 было принято решение о регистрации с предоставлением самостоятельной правовой охраны элементу «КАПИТАЛГРУП»;

- при оценке различительной способности элемента «CAPITAL GROUP» заявитель просит принять во внимание серию товарных знаков, основным элементом которой является именно слово «CAPITAL» при относительной «слабости» других сопутствующих элементов: товарные знаки



« CAPITAL GROUP», « КАПИТАЛГРУП», «»,



«», «КапиталАрт», «CapitalArt»,

«капитал плаза», «capital plaza», «CAPITAL TOWER»,

«КАПИТАЛ ТАУЭР», « CAPITAL TOWERS», « CAPITAL TELECOM»,

« CAPITAL LIVING», « CAPITAL UNIVERSITY» по свидетельствам №№ 224061, 224060, 209590, 330187, 434521, 434522, 625176, 625177, 625699, 625178, 674789, 410031, 749158, 2019724157 (принято решение о регистрации);

- заявитель ведет свою коммерческую деятельность, в том числе, в партнерстве с другими участниками рынка, в различных отраслях экономики, что

обуславливает широкий перечень услуг 35, 36, 41, 43 классов МКТУ, для которых испрашивается регистрация;

- например, с 1996 г. в Российском экономическом университете имени Г.В. Плеханова создана базовая кафедра с участием заявителя «Управление проектами и программами Capital Group»;

- заявитель – одна из крупнейших российских девелоперских компаний в стране, которая на протяжении 25 лет она специализируется на строительстве самых сложных и знаковых объектов Москвы – многофункциональных комплексов, жилой и коммерческой недвижимости; в портфеле компании – 8,2 млн. кв. м. реализованных, строящихся и проектируемых объектов (проекты «Лица», «Небо», «Легенда Цветного», «Триколор», «Mon Cher», «Город столиц», «Око», «The Book», «Capital Towers», «Mandarin Oriental Hotel»);

- заявитель представляет архивные данные о публикациях средствами массовой информации (СМИ) за последние 10 лет статей, касающихся деятельности заявителя.

В связи с вышеизложенным заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.01.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019720711 в отношении всех заявленных услуг 35, 36, 41, 43 классов МКТУ с предоставлением правовой охраны элементам «CG» и «CAPITAL GROUP».

К возражению приложены следующие материалы:

(1) копия решения Роспатента от 27.01.2020;

(2) презентация о деятельности заявителя, ссылки на публикации в сети Интернет;

(3) перечень публикаций в СМИ с упоминаниями «CAPITAL GROUP».

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 17.08.2020, заявителем представлены дополнительные материалы:

(4) каталоги «CG CAPITAL GROUP»: «Формируем будущее сегодня».

Дополнительно 09.09.2020 и 11.09.2020 заявителем представлены:

(5) публикации в СМИ с упоминаниями «CAPITAL GROUP» за период 01.01.2020-09.05.2020;

(6) копия лицензии № ГС-1-99-02-27-0-7710360850-064780-2 от 12.02.2008 на осуществление строительства зданий и сооружений с приложениями;

(7) копия лицензии № ГС-1-99-02-26-0-7710360850-068097-2 от 21.04.2008 на проектирование зданий и сооружений с приложениями;

(8) копия свидетельства о членстве заявителя в саморегулируемой организации с 04.02.2010 на допуск к осуществлению функций генерального проектировщика;

(9) копия свидетельства от 07.04.2016 о членстве заявителя в саморегулируемой организации с 07.12.2010 о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с приложением;

(10) копия свидетельства от 07.12.2010 о членстве заявителя в саморегулируемой организации с 07.12.2010 о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с приложением;

(11) копия свидетельства о членстве заявителя в саморегулируемой организации с 15.02.2010 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с приложением;

(12) копия свидетельства от 15.10.2014 о членстве заявителя в саморегулируемой организации с 07.12.2010 о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с приложением;

(13) копия свидетельства от 22.04.2016 о членстве заявителя в саморегулируемой организации с 22.04.2016 о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с приложением;

(14) копия свидетельства о членстве заявителя в саморегулируемой организации с 04.02.2010 на допуск к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с приложением;

(15) публикация на сайте <https://stroi.mos.ru/articles/soshli-na-zololoi-ostrov>;

(16) сведения о проекте «ЗОЛОТОЙ».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (29.04.2019) подачи заявки № 2019720711 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса 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.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.


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.

На регистрацию в качестве товарного знака (знака обслуживания) по заявке

№ 2019720711 заявлено обозначение «  CAPITAL GROUP », состоящее из словесного элемента «CAPITAL GROUP», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и буквосочетания «CG» в стандартном шрифтовом исполнении. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 35, 36, 41 и 43 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения показал, что включенный в его состав словесные элементы «CAPITAL» и «GROUP» являются лексическими единицами английского языка и в переводе на русский язык имеют следующие значения:

CAPITAL – сущ.: эк. капитал, капиталисты, класс капиталистов, выгода, преимущество; прил.: относящийся к капиталу; сущ.: столица, = capital letter прописная буква, заглавная буква, большая буква; прил.: главный, основной, капитальный; важнейший, прописной, заглавный (о букве), столичный (о городе),

разг.: превосходный; юр.: тяжкий, караемый смертью (<https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/Capital>).

GROUP – сущ.: группа (людей, предметов), группа; группировка, фракция; ансамбль (несколько людей, объединенных общими интересами или рассматриваемых как единое целое); амер.: авиационная группа, группа, класс (употребляется вместо терминов «род» или «вид», когда нечётко определены вид или степень родства), (groups) слои, круги; хим.: радикал; мат.: группа; гл.: группировать, образовывать группу, группироваться, собираться, гармонично подбирать, располагать (краски, цвета), гармонировать, сочетаться, классифицировать, группировать, распределять по группам; мед.: определять группу крови; воен.: вести плотный огонь, иметь большую плотность (о выстрелах) (<https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/GROUP>).

Согласно приведенным значениям слова «CAPITAL» и «GROUP», хотя и многозначны, однако являются распространенными и часто употребляются в русском языке, например, в составе словосочетаний «собственный капитал», «основной капитал», «капитал предприятия» или словосочетаний «финансово-промышленная группа», «рабочая группа», «группа лиц», «социальная группа (группа)» и др.

В связи с изложенным обозначение «CAPITAL GROUP» в целом несет в себе понятную российскому потребителю семантику – финансовая группа, группа лиц, воспринимается как указание на вид деятельности организации, иными словами – видовое наименование предприятия.

Таким образом, для всех заявленных услуг 35, 36, 41 и 43 классов МКТУ рассматриваемое обозначение «CAPITAL GROUP» не может быть признано фантазийным, поскольку является указанием видового наименования организации, следовательно, не обладает различительной способностью.

Входящий в состав заявленного обозначения элемент «CG» также не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой простое сочетание букв, не имеющее словесного характера и/или характерного графического исполнения, следовательно, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи

1483 Кодекса. Наличие рамки простой квадратной формы не меняет указанное восприятие элемента «CG», не составляет с ним единую графическую композицию.

Довод заявителя относительно признания этого буквосочетания охраноспособным в иных товарных знаках заявителя, является неубедительным, поскольку существенным образом отличается их графическое исполнение и, как следствие, оценка спорного элемента.

Учитывая изложенное, обозначение по заявке № 2019720711 состоит полностью из неохраноспособных элементов, в связи с чем ему не может быть предоставлена правовая охрана в качестве товарного знака, ввиду противоречия пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, вывод о невозможности регистрации товарного знака по заявке № 2019720711, изложенный в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, следует признать правомерным.

Следует иметь в виду, что Кодексом предусмотрена возможность регистрации обозначений, признанных несоответствующими пункту 1 статьи 1483 Кодекса, в случае, если такие обозначения приобрели различительную способность в результате их использования.

В этой связи коллегией рассмотрены представленные заявителем материалы, анализ которых показал следующее.

Свою деятельность ООО «КАПИТАЛ ГРУП» осуществляет с 1993 года. Деятельность заявителя связана с развитием девелоперских проектов. Заявитель специализируется на строительстве многофункциональных комплексов, жилой и коммерческой недвижимости.

Представленные при рассмотрении возражения материалы иллюстрируют длительное и активное использование словосочетания «CAPITAL GROUP», в частности, в публикациях СМИ, касающихся проектов заявителя. Указанное обозначение выполнено в латинице и в полной мере соответствует спорному элементу заявленного обозначения. Согласно представленным публикациям заявитель широко известен на рынке недвижимости, при этом заявитель до 29.04.2019 длительный период времени выступал генеральным подрядчиком и

генеральным проектировщиком объектов недвижимости, имеет соответствующие разрешительные документы (6) – (14).

Также коллегией принята во внимание специфика услуг заявителя, каждый проект которого является продолжительным во времени.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о том, что обозначение «CAPITAL GROUP» в результате длительной и активной деятельности заявителя приобрело различительную способность относительно услуг 35 и 36 классов МКТУ, связанных с недвижимостью, а также строительными проектами, а именно: 35 – *«управление коммерческими проектами для строительных проектов»*, 36 – *«агентства по операциям с недвижимым имуществом; аренда недвижимого имущества; организация финансирования строительных проектов; оценка недвижимого имущества; оценки финансовые [недвижимое имущество]; посредничество при операциях с недвижимостью; управление жилым фондом; управление недвижимостью»*.


Коллегия отмечает, что представленные материалы не содержат фактических данных об оказании заявителем иных услуг заявленного перечня, в связи с чем доказанное использование обозначения «CAPITAL GROUP» не может быть с ними соотнесена.

Так, данные о проекте заявителя, связанном с организацией кафедры «Управление проектами и программами Capital Group» в «Российском экономическом университете имени Г.В. Плеханова», опубликованы незадолго до даты подачи (29.04.2019) заявки № 2019720711 (статья от 17.04.2019), при этом освещается лишь подписание соответствующего соглашения. Следовательно, указанные сведения не позволяют сделать вывод о приобретении обозначением «CAPITAL GROUP» различительной способности до даты подачи заявки № 2019720711.

Что касается элемента «CG», то заявленное графическое исполнение является новым, явилось результатом ребрендинга. Заявитель не представил доказательств длительного и интенсивного независимого использования буквосочетания «CG», в результате которого оно могло приобрести различительную способность и

ассоциироваться исключительно с услугами заявителя. В связи с изложенным элемент «CG» не может быть признан обладающим различительной способностью в результате длительного и активного его использования заявителем.

Однако, следует отметить, что в композиции обозначения

«  » элемент «CG» не занимает доминирующего положения, что позволяет включить его в товарный знак в качестве неохраняемого элемента.

Таким образом, коллегия считает подтвержденным длительное и активное использование обозначения «CAPITAL GROUP» в отношении только обозначенных ранее услуг. В связи с чем регистрация заявленного обозначения возможна только в указанной части с указанием элемента «CG» в качестве неохраняемого.

В отношении доводов заявителя, касающихся иных товарных знаков, зарегистрированных на его имя, коллегия отмечает, что вышеизложенный вывод в полной мере соответствует принятой практике оценки товарных знаков с точки зрения их соответствия пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.06.2020, отменить решение Роспатента от 27.01.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019720711.