


## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 Гражданского кодекса 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 24.10.2018, поданное ООО «СТС», Белгородская область, г.Белгород (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017723315, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2017723315 с приоритетом от 09.06.2017 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 28 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.


Роспатентом 27.06.2018 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017723315 в отношении всех товаров 28 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому товарный знак не соответствует требованиям пунктов 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение включает словесный элемент «Снежколеп» - приспособление для изготовления снежков (см. Интернет-ресурсы:

[http://otzovik.com/review\\_672827.html](http://otzovik.com/review_672827.html),  
<http://www.staleks.com.ua/ru/product/snezhkolep>, <http://snowball-maker.ru/> (Компания Сталекс); <http://wish-masters.ru/products/snezhkolep-turbo-siniy#tabid=tab-property>,

<http://snezhkolep.com/>, <http://www.margosha-shop.ru/collection/snezhkolepy-i-snezhkoblasteri/proizvoditel/bc-creation> (BC Creation, Бруно Шапэль); <http://indada.ru/product/3190> (Wham-O Snow, США); <http://www.snezhkolep.ru/#!about/cbwd>; <http://www.toybytoy.com/toy/snejkolep>; <http://www.ozon.ru/context/detail/id/7294354/>). В этой связи заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для части заявленных товаров 28 класса МКТУ, поскольку способно ввести потребителя в заблуждение относительно назначения товаров (пункт 3 статьи 1483 Кодекса).

Помимо этого, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как сходно до степени смешения с комбинированным

товарным знаком «» по свидетельству №584247 с приоритетом от 04.12.2014, ранее зарегистрированным на имя Ореховой Р.А., 398036, г. Липецк, ул. Хорошавина, 27, кв. 17, для однородных товаров 28 класса МКТУ.

Экспертиза также указала на то, что правообладатель вышеуказанного товарного знака является владельцем патентов №№97600, 106380 на промышленный образец «Снежкалеп».

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.10.2018, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №584247 признана недействительной полностью;
- заявитель выразил согласие с исключением из правовой охраны словесного элемента «Снежкалеп» заявленного обозначения.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017723315 с исключением из правовой охраны словесного элемента «Снежкалеп».

К возражению приложено решение Роспатента от 10.08.2018, касающееся товарного знака по свидетельству №584247 (1).

На заседании коллегии, состоявшемся 20.12.2018, заявитель ходатайствовал о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака только в отношении товаров 28 класса МКТУ «приспособление для лепки снежков».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (09.06.2017) заявки №2017723315 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

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

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

В соответствии с 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.

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

В соответствии с пунктом 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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

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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное




обозначение « », содержащее стилизованное изображение снеговика на фоне зимнего пейзажа. На теле снеговика полукругом расположен словесный элемент «СНЕЖКОЛЕП», выполненный стандартным шрифтом заглавными

буквами русского алфавита. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается заявителем в отношении товаров 28 класса МКТУ «приспособления для лепки снежков».

Анализ заявленного комбинированного обозначения показал, что оно включает в свой состав словесный элемент «СНЕЖКОЛЕП», который в соответствии с данными сети Интернет (смотри ссылки выше), означает «приспособление для лепки снежков». Следовательно, словесный элемент «СНЕЖКОЛЕП» заявленного обозначения в отношении товаров 28 класса МКТУ «приспособления для лепки снежков» является неохраноспособным элементом обозначения, поскольку указывает на назначение данных товаров, с чем заявитель выразил свое согласие.

С учетом ограничения заявителем перечня заявленных товаров 28 класса МКТУ, коллегия снимает довод экспертизы о противоречии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В рамках несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой противопоставлен комбинированный товарный знак «», содержащий словесный элемент «СНЕЖКОЛЕП», по свидетельству №584247.

Вместе с тем, в соответствии с данными Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, правовая охрана товарного знака по свидетельству №584247 признана недействительной полностью на основании решения Роспатента от 10.08.2018 (1).

Таким образом, у коллегии нет оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 28 класса МКТУ «приспособления для лепки снежков» с исключением из правовой охраны словесного элемента «СНЕЖКОЛЕП».

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

**удовлетворить возражение, поступившее 24.10.2018, отменить решение Роспатента от 27.06.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017723315.**