

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

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, рассмотрела возражение, поступившее 17.12.2018, поданное ООО «Вологодская текстильная компания «ТекстильОптТорг», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 29.10.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017727730, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2017727730 подано 10.07.2017 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 24, 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.



Заявленное комбинированное обозначение «
», включает стилизованное изображение короны розового цвета с витиеватыми узорами по бокам. Под изобразительным элементом короны расположен не охраняемый словесный элемент «ТекстильОптТорг», выполненный заглавными и строчными буквами русского алфавита. Над буквой «г» расположен не охраняемый элемент ®. Под словесным элементом «ТекстильОптТорг» расположены словесные элементы

«Вологодская текстильная Компания», выполненные заглавными и строчными буквами русского алфавита.

Правовая охрана испрашивается в розовом, белом цветовом сочетании.

Решение Роспатента от 29.10.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017727730 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пунктов 1, 3(1), 7 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что сложносоставное слово «ТЕКСТИЛЬОПТТОРГ», образованное путем слияния слов ТЕКСТИЛЬ (изделия, выработанные из волокон и нитей) и общепринятого сокращения ОПТТОРГ (оптовая торговля) и словосочетание «Вологодская текстильная Компания» в отношении части заявленных товаров являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, в отношении другой части товаров и услуг заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно товаров и услуг, поэтому не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) на основании пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Включение в заявленное обозначение слова «Вологодская» на имя лица, находящегося в Санкт-Петербурге, способно ввести потребителя в заблуждение относительно места производства заявленных товаров и услуг на основании пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, при этом представленные договоры и гарантийные письма не подтверждают факта производства товаров на территории Вологодской области.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с наименованием мест происхождения товаров (далее – НМПТ) «ВОЛОГОДСКОЕ КРУЖЕВО», право пользования которым, принадлежит:

- ООО «Вологодская кружевница», г. Вологда (свидетельство №3/3);
- ООО «Вологодская кружевная фирма «Снежинка», г. Вологда (свидетельство №3/2).

Сравниваемые обозначения признаны сходными до степени смешения за счет фонетического, графического и семантического сходства входящих в них сильных

элементов «ВОЛОГОДСКОЕ» - «ВОЛОГОДСКАЯ» на основании пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 17.12.2018, заявитель не оспаривает доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, на основании которых было отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017727730, однако, ссылаясь на пункт 2 статьи 1497 и статью 1500 Кодекса, просит внести изменения в заявленное обозначение, исключив из него все словесные элементы и рассмотреть новое измененное обозначение.

По мнению заявителя, такие изменения не являются существенными и могут быть внесены в заявленное обозначение на основании статьи 1500 Кодекса и пункта 69 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенных в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

С учетом изложенного выше, заявитель просит удовлетворить возражение и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг.

К возражению приложено заявление о внесении изменений в заявленное обозначение.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1500 Кодекса материалы заявки были переданы в ФИПС для внесения изменений в заявленное обозначение, однако просьба заявителя о внесении изменений в заявленное обозначение не была удовлетворена, поскольку исключение из заявленного комбинированного обозначения словесных элементов меняет его на изобразительное обозначение, что относится к существенным изменениям.

На заседании коллегии, которое состоялось 11.10.2019 в режиме видеоконференции, представитель заявителя устно ходатайствовал о внесении в заявленное обозначение изменений, касающихся исключения словесных элементов

«Вологодская текстильная Компания», однако коллегия отказала в удовлетворении этой просьбы, сочтя предоставление дополнительного времени для внесения этих изменений затягиванием сроков рассмотрения возражения.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (10.07.2017) поступления заявки №2017727730 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

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

В соответствии с пунктом 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с пунктом 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 при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или 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 пунктом 7 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товаров, охраняемым в соответствии с настоящим Кодексом, а также с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака, за исключением случая, если такое наименование или сходное с ним до степени смешения обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, при условии, что регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товаров.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 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.

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение «
», включающее стилизованное изображение короны с витиеватыми узорами по бокам и словесные элементы «ТекстильОптТорг», и «Вологодская текстильная Компания», выполненные заглавными и строчными буквами русского алфавита.

Следует отметить, что заявитель не оспаривает неохраноспособность словесного элемента «ТекстильОптТорг», которое уже было указано как неохраняемый элемент в описании заявленного обозначения и в графе (526) заявки №2017727730.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия установила, что поскольку заявитель является компанией, расположенной в Санкт-Петербурге, присутствие в заявленном обозначении словосочетания «Вологодская текстильная Компания» будет вводить потребителя в заблуждение относительно места производства или сбыта товаров и оказания услуг, что заявителем не оспаривается.

Кроме того, препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака служит НМПТ, зарегистрированное под №3, право пользования которым предоставлено:

- ООО «Вологодская кружевница», г. Вологда (свидетельство №3/3);
- ООО «Вологодская кружевная фирма «Снежинка», г. Вологда (свидетельство №3/2).

Противопоставленное НМПТ представляет собой обозначение «ВОЛОГОДСКОЕ КРУЖЕВО», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Сходство заявленного обозначения с противопоставленным НМПТ установлено на основании фонетического и семантического сходства словесных элементов «ВОЛОГОДСКАЯ» и

«ВОЛОГОДСКОЕ», которое обусловлено наличием совпадающих букв и звуков, расположенных в одинаковом порядке, а также подобием понятий и идей, заложенных в этих словесных элементах, произведенных от названия города Вологда.

Коллегией было принято во внимание отсутствие у заявителя права пользования НМПТ, зарегистрированного под №3.

Следует отметить, что при сравнении НМПТ и товарных знаков однородность товаров не оценивается, так как, исходя из пункта 7 статьи 1483 Кодекса, сходные с НМПТ товарные знаки не могут быть зарегистрированы в отношении любых товаров.

Таким образом, установленное сходство сопоставляемых заявленного обозначения и НМПТ обуславливает вывод о правомерности приведенных в заключении по результатам экспертизы доводов в части несоответствия заявленного обозначения положениям пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.12.2018 и оставить в силе решение Роспатента от 29.10.2018.