

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 25.07.2016 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Потаповой И.И., г. Ростов-на-Дону (далее – заявитель; ИП Потапова И.И.), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014717609, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «*Донской платок*» по заявке №2014717609, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.05.2014, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 25, 35, 40 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 17.03.2016 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака для всех заявленных товаров и услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к следующему.

Словесный элемент «платок» («платок» – кусок ткани обычно квадратный или треугольный, используемый в качестве элемента одежды или дополняющий ее, см. <https://ru.wikipedia.org>) в отношении товаров 25 класса МКТУ «банданы [платки], платки шейные, уборы головные, в том числе платки, шали», указывает на вид заявленных товаров и является неохранным элементом на основании положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно остальных товаров 25 класса МКТУ на основании положения пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение «*Донской платок*» сходно до степени смешения



с товарным знаком «*Донской платок*» (свидетельство №555798 (ранее заявка №2014711929) с приоритетом от 14.04.2014), зарегистрированным в отношении однородных товаров и услуг 25, 35, 40 классов МКТУ на имя Сеньковской Юлии Валерьевны, 344022, г. Ростов-на-Дону, пер. Крепостной, 118, кв. 11.

Анализируя скорректированный заявителем в ответе на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от 15.07.2015 перечень товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ, экспертизой отмечается, что товары 25 класса МКТУ заявленного обозначения «вуаль [одежда]» однородны товарам 25 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №555798 «банданы [платки]; платки шейные; шали», поскольку данные товары относятся как род-вид, относятся к категории головных уборов и их деталей, а так же имеют одинаковые условия сбыта и круг потребителей. Заявленные услуги 35 класса МКТУ «услуги магазинов по розничной продаже» однородны услугам 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №555798 «презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи, распространение образцов».

В решении Роспатента от 17.03.2016 также отмечается, что экспертиза сочла возможным снять основания по пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- сходство до степени смешения между заявленным обозначением и товарным знаком по свидетельству №555798 отсутствует, поскольку в противопоставленном товарном знаке доминирующим элементом является изобразительный элемент;

- услуги 35 класса МКТУ заявленного обозначения не являются однородными услугам 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, поскольку понятие «медиасредства» подразумевает средства массовой информации, а не услуги магазинов, в части однородности услуг 40 класса МКТУ обоснование однородности услуг отсутствует;

- действия правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №555798 признаны решением Арбитражного суда Ростовской области от 23.05.2016 по делу №А53-785/2016 злоупотреблением правом, поскольку подача заявки на товарный знак со словесным элементом «Донской платок» следует рассматривать как недобросовестные действия, направленные на присвоение репутации Потаповой как изготовителя и распространителя коллекции платков «Донской платок» широкому кругу потребителей;

- в случае вступления упомянутого решения от 23.05.2016 в законную силу правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №555798 должна быть оспорена.

В этой связи заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2014717609 в качестве товарного знака.

По результатам рассмотрения поступившего возражения было установлено, что входящий в состав заявленного обозначения «*Донской платок*» по заявке №2014717609 словесный элемент «платок» (где «платок» - кусок ткани обычно квадратный или треугольный, используемый в качестве элемента одежды или дополняющий ее, см. <https://ru.wikipedia.org>) в отношении товаров 25 класса

МКТУ «банданы [платки], платки шейные, уборы головные, в том числе платки, шали», указывает на вид заявленных товаров, следовательно, является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. В возражении неохраноспособность указанного словесного элемента не оспаривается.

В отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ «вуали [одежда]; повязки для головы [одежда]; уборы головные», не являющихся платками, заявленное обозначение может быть воспринято потребителем в качестве ложного указания на вид товаров, а, следовательно, не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, при рассмотрении возражения было установлено сходство до степени смешения заявленного обозначения «*Донской платок*» и



противопоставленного товарного знака «*Донской платок*» по свидетельству №555798, имеющего более ранний приоритет (от 14.04.2014) и зарегистрированного в отношении однородных товаров и услуг 25, 35, 40 классов МКТУ на имя Сеньковской Ю.В.

Принимая во внимание установленное сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №555798 и однородность товаров (услуг), для сопровождения которых они предназначены, был сделан вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров и услуг 25, 35, 40 классов МКТУ.

На основании заключения коллегии Роспатент принял решение от 20.09.2016 отказать в удовлетворении возражения, поступившее 25.07.2016, отменить оставить в силе решение Роспатента от 17.03.2016.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 12.10.2017 по делу №СИП-5/2017 (далее – решение СИП), выводы которого подтверждены постановлением от 12.02.2018 кассационной инстанции СИП, было признано недействительным

решение Роспатента от 20.09.2016, принятое по результатам рассмотрения возражения ИП Потаповой И.И. от 25.07.2016 на решение Роспатента от 17.03.2016 об отказе в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению по заявке №2014717609. При этом на Роспатент возложена обязанность повторно рассмотреть поданное ИП Потаповой И.И. возражение с учетом выводов, приведенных в указанном решении СИП.

В соответствии с положением статьи 12 Кодекса признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права. Таким образом, во исполнение решения СИП от 12.10.2017 года поступившее возражение по заявке №2014717609 было повторно рассмотрено на заседании коллегии, состоявшемся 20.02.2018.

С учетом даты (12.05.2014) приоритета заявленного обозначения по заявке №2014717609 правовая база для оценки его охраноспособности в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно положениям пункта 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 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 доминирующее положение.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно подпункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения

категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указание материала или состава сырья; указание веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий; которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

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 2.5.1 Правил 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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

2) 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 товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «*Донской платок*» по заявке №2014717609 с приоритетом от 12.05.2014 является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Заявленное обозначение по заявке №2014717609 было подано на регистрацию в качестве товарного знака для следующих товаров и услуг:

25 класс МКТУ - банданы [платки]; вуали [одежда]; платки шейные; повязки для головы [одежда]; уборы головные; уборы головные, в том числе платки; шали.

35 класс МКТУ - продвижение товаров 25 класса для третьих лиц; услуги магазинов по розничной продаже головных уборов, перечисленных в 25 классе.

40 класс МКТУ - аппретирование текстильных изделий; вышивание; обработка краев тканей; обработка тканей, текстильных изделий; пошив одежды; пошив головных уборов; раскрой тканей.

Необходимо отметить, что решение Роспатента от 17.03.2016 об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения «*Донской платок*» в качестве товарного знака по заявке №2014717609 основано, в частности, на наличии



сходного до степени смешения товарного знака «*Донской платок*» по свидетельству №555798, зарегистрированного в отношении однородных товаров и услуг 25, 35,40 классов МКТУ.

В этой связи в решении СИП от 12.10.2017 отмечается, что предоставление правовой охраны противопоставленному товарному знаку по свидетельству №555798 было признано недействительным полностью решением Роспатента от 21.03.2017, что означает прекращение исключительного права на этот товарный знак его правообладателя (Сеньковской Ю.В.) с момента государственной регистрации товарного знака.

Следовательно, предусмотренное пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса основание для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения по заявке №2014717609, в настоящее время отсутствует.

Что касается приведенных в решении Роспатента от 17.03.2016 доводов о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 (3) и 3 (1) статьи 1483 Кодекса, то необходимо отметить следующее.

На заседании коллегии, состоявшемся 20.02.2018, заявитель скорректировал заявленный перечень товаров и услуг 25, 35, 40 классов МКТУ, ограничив его следующими позициями:

25 класс МКТУ – банданы [платки]; вуали [одежда]; платки шейные; повязки для головы [одежда]; уборы головные, а именно платки и их разновидности, в том числе косынки, палантины, накидки, капюшоны, фата, вуали, вуалетки; шали.

35 класс МКТУ – продвижение перечисленных товаров 25 класса МКТУ для третьих лиц; услуги магазинов по розничной продаже головных уборов, перечисленных в 25 классе МКТУ.

40 класс МКТУ – аппретирование текстильных изделий; вышивание; обработка краев тканей; обработка тканей, текстильных изделий; пошив одежды; пошив головных уборов; раскрой тканей (все перечисленные услуги - в отношении перечисленных товаров 25 класса).

Кроме того, заявитель также указал, что в отношении этих товаров и услуг 25, 35, 40 классов МКТУ согласен с неохраноспособностью словесного элемента «платок».

Действительно, входящий в состав заявленного обозначения «*Донской платок*» словесный элемент «платок» («платок» - кусок ткани обычно квадратный или треугольный, используемый в качестве элемента одежды или дополняющий ее, см. <https://ru.wikipedia.org>) представляет собой указание на определенный вид заявленных товаров и назначение услуг, следовательно, относится к неохраняемым элементам на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Основание для отнесения заявленного обозначения к категории обозначений, не соответствующих требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, отсутствует.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 25.07.2016, отменить решение Роспатента от 17.03.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014717609.