

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 марта 2014 г. № 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 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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 23.03.2022, поданное Индивидуальным предпринимателем Суловой Полиной Алексеевной (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020744783, при этом установила следующее.



Обозначение « ручная работа » по заявке №2020744783 подано 19.08.2020 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 04 и услуг 41 классов МКТУ.

Роспатентом 23.11.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020744783 в отношении всех товаров и

услуг 04, 41 классов МКТУ. В заключении, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента в качестве оснований, препятствующих регистрации, указано на несоответствие обозначения по заявке №2020744783 требованиям пунктов 1, 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «ручная работа» являются неохраняемыми элементами обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение «ogonek», воспроизводит обозначение, используемое индивидуальным предпринимателем Измайловым Максимом Марселевичем, 117418, город Москва, улица Новочеремушкинская, дом 50, кв. 720 (см. Интернет: <https://ogonekcandles.ru/>) для индивидуализации товаров и услуг, однородных заявленным. Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) на имя Суловой Полины Алексеевны, как способное ввести потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары и оказывающего услуги на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «огонек», зарегистрированными под № 313581 (с приоритетом от 28.02.06, продлен до 28.02.26), № 155379 (с приоритетом от 14.04.97, продлен до 14.04.27) на имя Акционерного общества "Коммерсантъ", 127055, Москва, Тихвинский пер., д.11, стр.2 для однородных услуг 41 класса МКТУ.

В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) для всех товаров и услуг 04, 41 классов МКТУ на основании пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 23.03.2022 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 23.11.2021.

Заявитель не согласен с выводом Роспатента о несоответствии обозначения по заявке №2020744783 требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса. Представленные обратившимся лицом (Измаловым М.М.) документы не подтверждают способности

заявленного обозначения вводить потребителей в заблуждение относительно производителя.

Данный довод обусловлен тем, что заявитель начал ведение деятельности однородной испрашиваемым товарам и услугам 04, 41 классов МКТУ в 2017 году и подтверждает данный факт представленными с возражением документами. Следовательно, потребители начиная с 2017 года пользовались продукцией заявителя и начинали узнавать его, в то время как продукция обратившегося лица появилась на рынке только в 2020 году. Представленные ИП Измайловым М.М. доводы и материалы свидетельствуют о поставке однородных товаров, но не доказывают того, что ИП Измайлов М.М. является их производителем.

С доводом экспертизы ФИПС о том, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «огонек» по свидетельствам №313581 и №155379, зарегистрированными на имя Акционерного общества «Коммерсантъ» для однородных услуг 41 класса МКТУ, заявитель согласен.

Вместе с этим заявитель обращает внимание на то, что заявленное обозначение не является схожим со спорными товарными знаками № 313581 и №155379 в отношении заявленных товаров 04 класса МКТУ, в отношении которых также испрашивается регистрация.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об изменении решения Роспатента и регистрации обозначения по заявке №2020744783 в качестве товарного знака в отношении всех товаров 04 класса МКТУ.

Заявителем представлены следующие документы:

1. Решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) от 23.11.2021 г. по заявке № 2020744783;
2. Выписка из ЕГРЮЛ на Индивидуального предпринимателя Суслову П.А.;
3. Договор аренды нежилого помещения от 01.02.20218;
4. Чеки от 20.12.20218 за печать на фартуках по эскизу заказчика;
5. Паспорт шкафа управления станком для изготовления резных свечей;

6. Чек от 19.10.2018 с накладной о закупке оборудования (маска, букет, топперы, пакеты, и другое);

7. Протокол осмотра адреса электронной почты pollyperm@mail.ru в ходе которого зафиксировано заявленное обозначение как приложение к письму от 04.04.2018;

8. Фотографии помещения заявителя.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (19.08.2020) поступления заявки №2020744783 на регистрацию товарного знака 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.

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.

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.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 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 к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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 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;

3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если совпадает с ним во всех элементах. 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения близких звуков и звукосочетаний

по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звуко сочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пункте 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака комбинированное



обозначение “” состоит из словесных элементов “ogonek”, выполненных буквами латинского алфавита, а также «РУЧНАЯ РАБОТА», выполненных буквами русского алфавита и из изобразительного элемента в виде силуэта единорога. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 04 класса МКТУ.

Учитывая согласие заявителя с указанием словесных элементов «ручная работа» в качестве неохраняемых ввиду их несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, коллегия повторно не исследует данное основание для отказа.

Кроме того, принимая во внимание согласие заявителя с выводом Роспатента о сходстве обозначения по заявке №2020744783 с противопоставленными

товарными знаками «**ОГОНЁК**», «» по свидетельствам №№313581, 155379, а также согласие заявителя с исключением из перечня испрашиваемых товаров и услуг 41 класса МКТУ, в отношении которого зарегистрированы противопоставления, коллегия находит нецелесообразным повторный анализ необходимости применения пункта 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду отсутствия факта оспаривания данного вывода заявителем.

Как верно указывает заявитель в своем возражении товарные знаки по свидетельствам №№313581, 155379 зарегистрированы в отношении услуг 41 класса МКТУ, представляющих собой издательские услуги, образовательно-воспитательные, развлекательные услуги, которые не имеют признаков однородности в отношении свечной продукции 04 класса МКТУ, поэтому не препятствует регистрации обозначения по заявке №2020744783 в отношении указанной части.

Таким образом, в отношении товаров 04 класса МКТУ обозначение по заявке №2020744783 соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Анализ обозначения по заявке №2020744783 на соответствие требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса обусловлен подачей обращения на этапе экспертизы заявленного обозначения от ИП Измайлова М.М. Данное обращение содержало сведения о регистрации доменного имени «ogonekcandles.ru» (дата регистрации 12.10.2019 г.); о совершении денежных операций обратившимся лицом в 2020 году; о договоре комиссии от 2020 года, заключенном между ИП Морозовым Н.Ю. и Измайловым М.М.; о товарных накладных за 2020 год о поставке товара по договору комиссии с платежными поручениями; о платежных поручениях между ООО «Бокбери РУ» и ИП Измайловым М.М. за 2019-2020 годы.

Таким образом, представленные документы в совокупности с анализом сайта, используемым обратившимся лицом, позволили установить, что на сайте ogonekcandles.ru предлагаются к продаже свечи и диффузоры под обозначением «ОГОНЁК».

При проверке архивной версии сайта при помощи ресурса <https://web.archive.org/> удастся установить присутствие обозначения «ОГОНЁК» для свечной продукции также на дату 18.02.2020.

Представленные договоры комиссии и приложенные товарные накладные свидетельствуют о реализации ИП Измайловым М.М. свечей «ОГОНЁК» в адрес комиссионера на протяжении 2020 года.

Дата подачи заявки №2020744783 - 19.08.2020, дата размещения информации о продукции обратившегося лица в сети интернет – 18.02.2020, то есть товар обратившегося лица фактически появился на рынке за 6-7 месяцев до момента подачи заявки.

Коллегия полагает, что такой срок использования является незначительным для вывода о формировании за указанный промежуток времени устойчивых ассоциативных связей словесного элемента «OGONEK» в отношении свечной продукции с обратившемся лицом (ИП Измайловым М.М.).

Следовательно, несмотря на фонетическое сходство обозначения



“ ” по заявке №2020744783 и обозначения «ОГОНЁК», используемого обратившимся лицом, у коллегии отсутствуют основания для вывода о способности первого ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров 04 класса МКТУ.

Данный довод подкреплён также материалами, представленными заявителем,



о том, что комбинированное обозначение « » было разработано еще в 2018 году, нанесено в качестве логотипа на фартуки, также заявителем арендовано помещение и приобретена машина для изготовления свечей, что в совокупности свидетельствует о ведении заявителем деятельности по изготовлению свечной продукции под заявленным обозначением.

Учитывая изложенное, у коллегии отсутствуют основания для вывода о несоответствии обозначения по заявке №2020744783 требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 04 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.03.2022, отменить решение Роспатента от 23.11.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020744783.