


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 (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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 22.06.2022 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Русская промышленная компания «ЭЛЬТ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020748396, при этом установила следующее.



Обозначение «  » по заявке №2020748396 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 04.09.2020 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 16, 36, 43 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 24.12.2021 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг 16, 36, 43 классов МКТУ. Основанием для принятия решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее



зарегистрированными с товарными знаками «

ОТРАДА

№832556 с приоритетом от 04.08.2020), «

OTRADA

приоритетом от 15.09.2016), «

ОТРАДА

приоритетом от 26.01.2012), «



приоритетом от 09.11.2006), зарегистрированными в отношении однородных товаров и услуг 16, 36, 43 классов МКТУ на имя Закрытого акционерного общества «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР», 140002, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский пр-кт, 112.

Кроме того, входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «ТОРГОВЫЙ ПАРК» являются неохраняемыми элементами.

В поступившем возражении заявитель выразил свое согласие с доводами заключения по результатам экспертизы относительно исключения из охраны словесного элемента «ТОРГОВЫЙ ПАРК». Кроме того, заявитель указал на обстоятельства, снимающие основания для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2020748396, а именно, на то, что заявитель приобрел исключительное право на противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №832556, №657889, №529774, №386558 в отношении однородных товаров и услуг 16, 36, 43 классов МКТУ.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 24.12.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020748396 для всех заявленных товаров и услуг 16, 36, 43 классов МКТУ с указанием словесного элемента «ТОРГОВЫЙ ПАРК» в качестве неохраняемого.

Изучив материалы дела в отсутствие заявителя, надлежащим образом уведомленном о дате, времени и месте рассмотрения возражения, коллегия считает приведенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (04.09.2020) поступления заявки №2020748396 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 требованиями пункта 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.

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

Вместе с тем согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи 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 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 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.

В соответствии с требованиями подпункта 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно 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.

В соответствии с положениями пункта 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.

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 звукосочетаний 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.

Согласно пункту 43 Правил 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 пунктах 42 и 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 обозначение «  » по заявке №2020748396 с приоритетом от 04.09.2020 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «ОТРАДА», выполненный крупным шрифтом буквами кириллического алфавита, словесный элемент «ТОРГОВЫЙ ПАРК», выполненный стандартным мелким шрифтом буквами кириллического алфавита, а также изобразительный элемент в виде абстрактной геометрической композиции. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается для товаров и услуг 16, 36, 43 классов МКТУ.


Следует отметить, что словесный элемент «ТОРГОВЫЙ ПАРК» является неохраняемым в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса для всех заявленных товаров и услуг, поскольку не обладает различительной способностью, что заявителем не оспаривается.

Отказ же в государственной регистрации товарного знака «
основан на выводе о его несоответствии требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса
в связи с наличием сходства до степени смешения между этим обозначением и

противопоставленными товарными знаками «» (свидетельство

ОТРАДА

№832556 с приоритетом от 04.08.2020), «**OTRADA**» (свидетельство №657889 с
приоритетом от 15.09.2016), «**ОТРАДА**» (свидетельство №529774 с

приоритетом от 26.01.2012), «» (свидетельство №386558 с приоритетом
от 09.11.2006), зарегистрированными в отношении однородных товаров и услуг 16,
36, 43 классов МКТУ на имя Закрытого акционерного общества «Ассоциация
делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР»».

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены
обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения
экспертизы, и которые являются основанием для удовлетворения возражения и
регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

К указанным обстоятельствам относится отчуждение на имя заявителя
исключительных прав на противопоставленные товарные знаки по свидетельству
№832556 в отношении товаров и услуг 16, 36, 43 классов МКТУ, по свидетельству
№657889 в отношении услуг 36, 43 классов МКТУ, по свидетельству №529774 в
отношении услуг 36, 43 классов МКТУ, по свидетельству №386558 в отношении
товаров и услуг 16, 43 классов МКТУ по договору №РД0398558,
зарегистрированному Роспатентом 26.05.2022. Товарным знакам,
зарегистрированным в результате регистрации указанного договора о распоряжении
исключительным правом в отношении части товаров и услуг присвоены номера
свидетельств №871320, №871319, №871318, №871317 соответственно.

Таким образом, оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия не усматривает оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 16, 36, 43 классов МКТУ согласно требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Вместе с тем словесный элемент «ТОРГОВЫЙ ПАРК» подлежит указанию в качестве неохраняемого на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.06.2022, отменить решение Роспатента от 24.12.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020748396.