


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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 14.07.2022 возражение, поданное индивидуальным предпринимателем Двоскиным Александром Ефимовичем, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020765400, при этом установила следующее.



Регистрация комбинированного обозначения «» по заявке №2020765400, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.11.2020, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров/услуг 25, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом принято решение от 24.01.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020765400. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому

заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1 (3), 3 (1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что входящие в состав заявленного обозначения слово «CLASSIC» (в переводе с англ. яз. «классика», «классический», «образцовый» (см. <https://translate.google.ru>) - указывает на свойства товаров и услуг) и цифры «1991» не обладают различительной способностью, являются неохраняемыми элементами на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Цифры «1991» могут быть восприняты как указание на дату основания производства. Поскольку документы, подтверждающие дату основания производства, не были представлены заявителем, заявленное обозначение признано способным ввести потребителя в заблуждение относительно качества товаров и услуг. В этой связи заявленное обозначение противоречит пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявление обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «Palazzo D'ORO» по свидетельству №231536 с приоритетом от 27.06.2001, (срок действия регистрации продлен до 27.06.2031), зарегистрированным на имя индивидуального предпринимателя Антошина Геннадия Григорьевича, Москва, в отношении однородных товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.07.2022, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 24.01.2022.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель выражает согласие с признанием слова «CLASSIC» и числа «1991» неохраняемыми элементами на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса в связи с отсутствием различительной способности;

- для целей регистрации и исключения вероятности введения потребителей в заблуждение заявитель просит внести несущественное изменение в заявленное обозначение, а именно – исключить число «1991» из состава заявленного обозначения;

- правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №231536 предоставил согласие на регистрацию обозначения по заявке №2020765400 на имя заявителя в отношении испрашиваемых товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить ранее вынесенное решение об отказе и вынести решение о регистрации товарного знака по заявке №2020765400 для всех заявленных товаров/ услуг 25, 35 классов МКТУ.

Оригинал письма-согласия от индивидуального предпринимателя Антошина Г.Г. представлен заявителем в корреспонденции 15.08.2022 (1).

Ходатайство о внесении изменений в заявленное обозначение, представленное заявителем 08.09.2022, было удовлетворено 14.09.2022, заявленное обозначение изменено.

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

С учетом даты (18.11.2020) подачи заявки 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 регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572, вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

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.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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 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 абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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.

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.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 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).

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя (письмо-согласие) составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

По заявке №2020765400 испрашивается регистрация комбинированного



обозначения «», представляющего собой квадрат, очерченный контуром светло-коричневого цвета, внутри которого друг под другом размещены элементы «PALAZZO», «D'ORO», «CLASSIC», «1991», выполненные в стандартном шрифтовом исполнении светло-коричневым цветом.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров/услуг 25, 35 классов МКТУ.

Согласно смысловому содержанию словесного элемента «CLASSIC» (в переводе с англ. яз. «классика», «классический», «образцовый» (см. <https://translate.google.ru>)), он является характеристикой заявленных товаров/услуг, а именно, указывает на их свойства.

Следовательно, указанный словесный элемент не соответствует пункту 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

К категории не обладающих различительной способности элементов в соответствии с требованиями 1 (3) статьи 1483 Кодекса также относится числовой элемент «1991» заявленного обозначения.

Кроме того, указанное число способно восприниматься как указание на дату основания производства. В отсутствие документального подтверждения усматривается, что данный элемент способен ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя, что не соответствует пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака препятствует принадлежащий иному лицу словесный товарный знак «Palazzo D'ORO» по свидетельству №231536, выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, зарегистрированный в отношении однородных товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ.

Заявитель не оспаривает установленное Роспатентом сходство сравниваемых обозначений, а также однородность товаров/услуг 25, 35 классов МКТУ, представленных в их перечнях.

Вместе с тем в возражении заявителем обращено внимание на следующие обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии Роспатентом решения от 24.01.2022.

Коллегией были приняты во внимание действия, предпринятые заявителем для преодоления мотивов отказа по пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса, а именно изменение заявленного обозначения таким образом, что новое обозначение более не содержит числа «1991».

Исключение заявителем числа «1991» из состава заявленного обозначения, способного дезориентировать потребителя относительно товара либо его изготовителя, устраняет причины для отказа в государственной регистрации товарного знака.

В отношении противопоставленного товарного знака «Palazzo D'ORO» по свидетельству №231536, заявитель получил письменное согласие (1) от его правообладателя, в котором индивидуальный предприниматель Антошин Г.Г., не возражает против регистрации товарного знака по заявке №2020765400 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными. Противопоставленный товарный знак не является общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком или коллективным товарным знаком. Оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение у коллегии не имеется.

Таким образом, противопоставление знака по свидетельству №231536 преодолено путем получения письменного согласия от его правообладателя.

Следовательно, товарный знак по заявке № 2020704703 может быть зарегистрирован в объеме всего заявленного перечня товаров/услуг и с включением словесного элемента «CLASSIC» в качестве неохраняемого элемента.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.07.2022, отменить решение Роспатента от 24.01.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020765400.