


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 25.05.2020 возражение от частного учреждения культуры «Музей современного искусства «ГАРАЖ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018730371.




Обозначение «» по заявке №2018730371 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 19.07.2018 на имя заявителя в отношении товаров 09, 14, 25 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 26.07.2019 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 09, 14 классов МКТУ с указанием словесных элементов «MUSEUM OF CONTEMPORARY ART», «МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА». В соответствии с заключением по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров 25 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к

тому, что заявленное обозначение «  » сходно до степени смешения со

знаком «  » по международной регистрации №1000496 с приоритетом от 03.12.2008 (срок действия регистрации продлен до 03.12.2028), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ на имя компании LandLeder GmbH, Creidlitzer Str. 3, 96482 Ahorn-Finrenau (DE) (ошибочно указанной экспертизой как Dr. Muller Pharma, s.r.o., U Mostku 182 CZ-503 41 Hradec Kralove).

Словесные элементы «MUSEUM OF CONTEMPORARY ART», «МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА» являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель выражено несогласие с решением Роспатента в части отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2018730371 в отношении товаров 25 класса МКТУ, при этом доводы возражения сводятся к тому, что исключительное право на противопоставленный знак по международной регистрации №1000496 было отчуждено на имя заявителя.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2018730371 в отношении всех заявленных товаров, в том числе 25 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия сочла доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (19.07.2018) заявленного обозначения по заявке №2018730371 правовая база для оценки его охраноспособности 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 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 подпункта 3 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 указывающие на их вид, качество, количество, 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.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.


Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

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).

Обозначение «» по заявке №2018730371 с приоритетом от 19.07.2018, заявленное на регистрацию в качестве товарного знака для товаров 09, 14, 25 классов МКТУ, является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «GARAGE», выполненный заглавными буквами латинского алфавита, расположенный между двумя горизонтальными полосами, на фоне которых нанесены словесные элементы «MUSEUM OF CONTEMPORARY ART», «МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА», выполненные буквами латинского и русского алфавитов.

Словесные элементы «MUSEUM OF CONTEMPORARY ART», «МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА» являются неохранными для всех заявленных товаров на основании товаров 09, 14, 25 классов МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

В свою очередь отказ в государственной регистрации заявленного обозначения

«» в качестве товарного знака в отношении товаров 25 класса МКТУ

основан на наличии сходного до степени смешения знака «» по международной регистрации №1000496 с приоритетом от 03.12.2008, права на который на территории Российской Федерации принадлежали компании LandLeder GmbH, Creidlitzer Str. 3, 96482 Ahorn-Finrenau (DE).

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака, а также однородность товаров 25 класса МКТУ заявителем не оспаривается.

Однако при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации №1000496 были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится отчуждение на имя заявителя



исключительного права на знак « » по международной регистрации №1000496, в том числе в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Указанные обстоятельства устраняют причину для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2018730371, основанную на выводе о его несоответствии требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Следовательно, поступившее возражение подлежит удовлетворению.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.05.2020, изменить решение Роспатента от 26.07.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018730371.