


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 14.04.2022 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Оптима», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020765463, при этом установила следующее.



Словесное обозначение «  » по заявке №2020765463 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 18.11.2020 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 01 - 32, 35, 38 - 41, 43 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 17.12.2021 было принято решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 01 - 32, 35, 38 - 41, 43 классов МКТУ.

В поступившем возражении заявитель указал, что 26.11.2020 им подавалось заявление о внесении изменений в заявленное обозначение путем дополнения слова



«ПРОМЫСЛЬ» буквой «Е» - «  », однако в его удовлетворении было

отказано и решение о регистрации товарного знака по заявке №2020765463 осуществлено для первоначально поданного обозначения, что является нарушением законных интересов заявителя.

По мнению заявителя, внесение вышеуказанного изменения не является существенным, не меняет заявленное обозначение визуально и не влечет за собой изменения семантического содержания, не влияет на восприятие обозначения в целом. Так согласно словарной статье «промысел» из «Толкового словаря Ушакова», Д.Н. Ушаков, 1935-1940, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/984458> слово «промысел» имеет более одного значения, в частности имеет то же значение, что и слово «промысл».

Заявитель указывает на положения подпункта 2 пункта 5 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных Приказом Роспатента от 23.03.2001 №39, при принятии решения по вопросу о том, может ли быть внесено испрашиваемое заявителем изменение, целесообразно оценить, потребует ли внесение изменений дополнительного поиска. Если проведение дополнительного поиска необходимо, то испрашиваемое изменение может быть признано меняющим заявленное обозначение по существу.

Как полагает заявитель, в заявленное обозначение могут быть внесены следующие изменения: включение и / или исключение элементов, если эти элементы не являются доминирующими, не влияют на восприятие обозначения в целом и их включение (исключение) не приводит к необходимости проведения дополнительного поиска; фонетическое или смысловое уточнение недоминирующего словесного элемента, графическое или смысловое уточнение недоминирующего изобразительного элемента, если такие изменения не влияют на восприятие обозначения в целом и не приводят к необходимости проведения поиска; указание недоминирующего словесного элемента неохраняемым.

Заявитель обладает исключительным правом на товарный знак «ПРОМЫСЕЛ» по свидетельству №831611, который совместно с заявленным обозначением образует серию.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 17.12.2021, внести изменение в регистрацию товарного знака по свидетельству



№857719 и зарегистрировать товарный знак в измененном виде «

».

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (18.11.2020) поступления заявки №2020765463 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).

Исходя из положений, приведенных в пункте 2 статьи 1500 Кодекса, в период рассмотрения возражений федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности внесение изменений в материалы заявки, предусмотренные пунктами 2 и 3 статьи 1497 Кодекса, возможно в том случае, если такие изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и внесение таких изменений позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака.


Согласно пункту 2 статьи 1497 Кодекса в период проведения экспертизы заявки на товарный знак заявитель вправе до принятия по ней решения дополнять, уточнять или исправлять материалы заявки, в том числе путем подачи дополнительных материалов.

Если в дополнительных материалах содержится перечень товаров, не указанных в заявке на дату ее подачи, или существенно изменяется заявленное обозначение товарного знака, такие дополнительные материалы не принимаются к

рассмотрению. Они могут быть оформлены и поданы заявителем в качестве самостоятельной заявки.

Согласно пункту 69 Правил изменения заявленного обозначения признаются существенными, если они в значительной степени изменяют восприятие обозначения в целом или его основных (т.е. занимающих доминирующее положение и влияющих на восприятие обозначения в целом) элементов. К таким изменениям, в частности, относятся: включение в заявленное обозначение или исключение из него доминирующего словесного либо изобразительного элемента; фонетическое или смысловое изменение основного словесного элемента; графическое или смысловое изменение основного изобразительного элемента или влияющего на восприятие обозначения сочетания цветов.



Заявленное обозначение «» по заявке №2020765463 с приоритетом от 18.11.2020, предназначенное для индивидуализации товаров и услуг 01 - 32, 35, 38 - 41, 43 классов МКТУ, является комбинированным, включает словесный элемент «ПРОМЫСЛЬ», выполненный буквами кириллического алфавита оригинальным шрифтом, а также изобразительный элемент в виде двух симметрично расположенных стилизованных изображений листьев и цветков чертополоха.

Необходимо отметить, что основанием для подачи возражения явилось несогласие заявителя с государственной регистрацией товарного знака по заявке



№2020765463 в отношении первоначально поданного обозначения «




а не измененного заявителем на стадии экспертизы «

Действительно, в процессе экспертизы заявленного обозначения заявитель подал заявление о внесении вышеуказанных изменений в заявленное обозначение, в удовлетворении которых было отказано 16.12.2021 со ссылкой на пункт 2 статьи 1497 Кодекса. По мнению экспертизы, включение буквы «Е» в словесный элемент

«ПРОМЫСЛЬ» ведет к фонетическому и графическому изменению и влияет на восприятие заявленного обозначения в целом.


В дальнейшем 17.12.2021 Роспатентом было принято решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг в первоначально поданном виде, а после уплаты заявителем соответствующей государственной пошлины 30.03.2022 была

осуществлена государственная регистрация товарного знака «  » по свидетельству №831611.

Вместе с тем анализ материалов дела показал, что внесение вышеупомянутых изменений в заявленное обозначение, о котором ходатайствовал заявитель, действительно не соответствует требованиям пункта 2 статьи 1497 Кодекса и пункту 69 Правил, поскольку существенно изменяет заявленное обозначение, путем фонетического и смысловое изменения основного словесного элемента.

Следует констатировать, что словесный элемент «ПРОМЫСЛЬ» является единственным индивидуализирующим элементом заявленного обозначения

«  ».

В данном случае под указанными изменениями заявленного обозначения на обозначение «  » подразумевается добавление в состав единственного словесного элемента «ПРОМЫСЛЬ» буквы «Е», что представляет собой фонетическую замену одного словесного обозначения другим – [про-мысл] меняется на [про-мы-сел].

Кроме того, необходимо указать и на смысловое изменение словесного элемента «ПРОМЫСЛЬ» в результате его изменения на слово «ПРОМЫСЕЛЬ».

Так, несмотря на выполнение словесного элемента «ПРОМЫСЛЬ» с твердым знаком на конце, воспроизводящим дореформенное написание слов в русском языке, данное слово ассоциируется с устаревшей разговорной лексической единицей «промысл», которая употреблялась в церковном обиходе в значении «то

же, что провидение» (см. Толковый словарь Ушакова Д.Н. 1935-1940 гг. на портале <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/984462>).

В свою очередь слово «ПРОМЫСЕЛЪ» ассоциируется со словом «промысел», которое согласно словарно-справочным данным (см. там же) является многозначным и используется в русском языке в следующих значениях: 1. занятие, ремесло, производство как источник для добывания средств существования (часто подсобное при сельском хозяйстве). *Отхожие промыслы. Кустарный промысел. Охотничий промысел. Кузнечный промысел*; 2. промышленное предприятие (или сеть предприятий) добывающего типа. *Горные промыслы. Горный промысел. Нефтяной промысел. Соляные промыслы. Рыбные промыслы*; 3. то же, что промысл (разговорное устаревшее).

Таким образом, «промысл» является лишь одним из значений слова «промысел», более узким по своему смыслу. Замена же более узкого понятия на более широкое представляет собой существенное изменение единственного словесного элемента заявленного обозначения.

Что касается ссылки заявителя на наличие его исключительного права на товарный знак «ПРОМЫСЕЛ» по свидетельству №831611, то необходимо отметить следующее. На стадии экспертизы этого обозначения заявитель также ходатайствовал о внесении изменений в первоначально поданное обозначение «ПРОМЫСЕЛ» путем замены его на следующее «ПРОМЫСЛ». Однако экспертизой было указано на то, что подобные изменения не могут быть осуществлены как противоречащие требованиям пункта 2 статьи 1497 Кодекса, поскольку исключение буквы «Е» из словесного элемента «ПРОМЫСЕЛ» ведет к образованию нового словесного элемента «ПРОМЫСЛ». Данное изменение приводит к фонетическому и графическому изменению заявленного обозначения, влияя на восприятие обозначения в целом.

Таким образом, экспертиза последовательно указывала заявителю на невозможность внесения изменений в словесный элемент «ПРОМЫСЕЛ» / «ПРОМЫСЛЬ» путем добавления или исключения буквы «Е» в этих обозначениях.

Что касается приведенного в возражении упоминания Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных Приказом Роспатента от 23.03.2001 №39, то они не имеют статуса нормативного документа, носят рекомендательный характер. Более того, на дату приоритета заявленного обозначения действовало утвержденное приказом директора Федерального института промышленной собственности №12 от 20.01.2020 Руководство по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, в которых приводятся методические рекомендации по внесению изменений в заявленное обозначение, соответствующие требованиям пункта 2 статьи 1497 Кодекса и пункта 69 Правил.

Резюмируя все обстоятельства дела в совокупности, коллегия не находит оснований для вывода о том, что отказ экспертизы во внесении изменений в заявленное обозначение по заявке №2020765463 и последующая его регистрация в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 01 - 32, 35, 38 - 41, 43 классов МКТУ является нарушением законных прав и интересов заявителя.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.04.2022, оставить в силе решение Роспатента от 17.12.2021.