


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 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, рассмотрела поступившее 25.06.2020 возражение, поданное ИП Сокоревым А.А., г. Тамбов, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2019734724, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2019734724, поданной 15.07.2019, было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



«  », состоящее из графического элемента в виде окружности, в которую вписан словесный элемент «RISO», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом принято решение от 19.05.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019734724. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса и пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Указанное решение обосновано тем, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «RISO» («Riso» в переводе с итальянского языка «рис» - знак с белыми продолговатыми зёрнами, идущими в пищу, а также его зёрна/ см. [https://dic.academic.ru/Итальяно-русский универсальный словарь. 2013](https://dic.academic.ru/Итальяно-русский_универсальный_словарь_2013); Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992) не обладает различительной способностью на основании положения, предусмотренного пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, является неохраняемым элементом обозначения, указывает на вид товаров.

Вместе с тем, в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ (а именно «роллы») регистрация заявленного обозначения не может быть произведена на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку такая регистрация будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида таких товаров.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной

собственности 25.06.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 19.05.2020. Доводы возражения сводятся к следующему:

- слово «RISO» не может быть переведено российским потребителем без словаря либо без знания итальянского языка, в связи с чем не может вводить потребителя в заблуждение относительно вида заявленных товаров;

- заявленное обозначение используется в течении примерно пяти лет и приобрело для потребителя различительную способность, что подтверждается созданным страницами в социальных сетях «Фейсбук», «Инстаграмм», «Вконтакте» в связи с длительностью и интенсивностью использования (в качестве доказательства данного утверждения заявитель приложил фотоматериалы со страниц вышеуказанных социальных сетей на 5 листах);

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 19.05.2020 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Фотоматериал на 5 листах.

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

С учетом даты (15.07.2019) поступления заявки №2019734724 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 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение «», состоящее из графического элемента в виде окружности, в которую вписан словесный элемент «RISO», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Государственная регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров 30 класса МКТУ «роллы».

Анализ обозначения «RISO» на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно словарно-справочным источникам «RISO» в переводе с итальянского языка означает «рис» (<https://translate.academic.ru/riso/it/ru/>) и обозначает «злак с белыми продолговатыми зернами, идущими в пищу, а также его зерна» (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1010342>).

Таким образом, по отношению к заявленным товарам 30 класса МКТУ, заявленное обозначение «RISO» будет восприниматься как свойство этих товаров, указывая на их состав, следовательно, заявленное обозначение не соответствует положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса как характеристика заявленных товаров.

Обозначением, характеризующим товары, не предоставляется правовая охрана, а производителям – исключительное право на их использование, т.к. у любого лица может возникнуть необходимость использовать их в гражданском обороте.

Анализ обозначения «RISO» на предмет его соответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

По отношению к заявленным товарам 30 класса МКТУ (роллы) заявленное обозначение «RISO» будет являться ложным указанием вида товара, а также способным ввести потребителя в заблуждение относительно свойств и назначения перечисленных товаров, что обуславливает несоответствие заявленного обозначения требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью и является ложным указанием вида заявленных товаров, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 и пункта 3 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.06.2020, оставить в силе решение Роспатента от 19.05.2020.