

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 возражение, поступившее 11.11.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью “ГЕРМЕС”, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе государственной регистрации товарного знака по заявке №2020726746, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2020726746 было подано на регистрацию на имя заявителя 27.05.2020 в отношении товаров 27 класса МКТУ “покрытия для полов, покрытия виниловые напольные”.

Роспатентом было принято решение от 23.07.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020726746.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Доводы экспертизы мотивированы тем, что входящий в состав заявленного обозначения элемент ® представляет собой изображение буквы, помещенной в окружность, не имеющей характерного графического исполнения, является знаком охраны зарегистрированного товарного знака, не обладает различительной способностью и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «Aqua-Floor» (1) по международной регистрации №1066291 с конвенционным приоритетом от 14.01.2011 г., исключительное право на территории Российской Федерации предоставлено компании «Kreafin Group S.A.», 4, rue Henri Schnadt L-2530 LUXEMBOURG в отношении однородных товаров 27 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.11.2021 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Доводы заявителя сводятся к тому, что знак «Aqua-Floor» (1) по международной регистрации №1066291 прекратил свое действие, в связи с чем препятствия для регистрации обозначения по заявке №2020726746 устранены.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 23.07.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020726746 в отношении всех заявленных товаров 27 класса МКТУ с дискламацией элемента ®.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (27.05.2020) заявки №2020726746 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает вышеуказанный 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 определённого 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, сырьё, 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 определённого вида.

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.

Согласно требованиям пункта 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными

обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, 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 и т.д.



Заявленное обозначение «» является комбинированным. Словесная часть «aquafloor» выполнена стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. В правой верхней части размещен знак охраны товарного знака ®. Под словесным элементом расположен изобразительный элемент в виде волнообразной горизонтальной полосы. Обозначение выполнено в черном и голубом цветовом сочетании.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2020726746 испрашивалась в отношении товаров 27 класса МКТУ “покрытия для полов, покрытия виниловые напольные”.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В заключении по результатам экспертизы заявленному обозначению был противопоставлен знак по международной регистрации (1) в отношении однородных товаров 27 класса МКТУ.

Сходство обусловлено высокой степенью сходства основных словесных элементов сравниваемых обозначений «aquafloor»/ «Aqua-Floor», что заявителем не оспаривается в возражении.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не были учтены при принятии решения Роспатента от 23.07.2021.

К указанным обстоятельствам относится прекращение (14.01.2021) правовой охраны на территории Российской Федерации противопоставленного знака «Aqua-Floor» (1) по международной регистрации №1066291 в связи с истечением его срока действия, согласно сведениям из электронной базы данных Всемирной организации по интеллектуальной собственности (<https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/>).

В этой связи коллегия снимает противопоставление вышеуказанного товарного знака (1), следовательно, отсутствуют препятствия для регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 27 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.11.2021, отменить решение Роспатента от 23.07.2021, зарегистрировать товарный знак по заявке №2020726746.