

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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 21.02.2023, поданное ООО «ЗОЛОТОЙ РЕСУРС», г. Калининград (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о регистрации товарного знака по заявке №2022706142, при этом установлено следующее.




Комбинированное обозначение « » по заявке №2022706142 с датой поступления от 02.02.2022 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 19, 35, 37, 39, 40, 44, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 23.11.2022 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022706142 в отношении всех услуг 37, 39, 40, 45 классов МКТУ, при этом в отношении всех заявленных товаров и услуг 19, 35, 44 классов МКТУ правовая охрана не была предоставлена. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение по заявке №2022706142 тождественно ранее зарегистрированному на имя иного лица



товарному знаку «» (по свидетельству №802944 с приоритетом от 23.10.2020) в отношении товаров и услуг 19, 35, 44 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 19, 35, 44 классов МКТУ [1].

Кроме того, в заключении указывалось, что словесные элементы «НАДЕЖНОСТЬ», «СТАБИЛЬНОСТЬ», «БЛАГОПОЛУЧИЕ» заявленного обозначения являются неохранными на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывают на свойства заявленных товаров и услуг, а именно на их хвалебный характер.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.02.2023, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не оспаривает решение Роспатента от 23.11.2022 в части его выводов о том, что словесные элементы «НАДЕЖНОСТЬ», «СТАБИЛЬНОСТЬ», «БЛАГОПОЛУЧИЕ» заявленного обозначения являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- заявителем 13.12.2021 было подано возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №802944 [1], по результатам рассмотрения которого Роспатентом 23.05.2022 было принято решение «удовлетворить возражение, поступившее 13.12.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №802944 недействительным в отношении услуг 37 класса МКТУ - установка, обслуживание и ремонт компьютеров; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание офисной техники и оборудования; 39 класса МКТУ- перевозка грузовым автотранспортом; перевозка и хранение отходов; переноска грузов; работы погрузочно-разгрузочные; работы

разгрузочные; 40 класса МКТУ- обработка отходов [переработка]; переработка мусора и отходов; сжигание мусора и отходов; сортировка отходов и вторично переработанных материалов [переработка]; уничтожение мусора и отходов» (приложение №1);

- заявитель не согласился с решением Роспатента от 23.05.2022 и обратился в Суд по интеллектуальным правам о признании данного решения недействительным;

- Суд по интеллектуальным правам 25.01.2023 вынес решение по судебному делу №СИП-546/2022 года, в рамках которого признал недействительным решение Роспатента от 23.05.2022 в части отказа в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №802944 [1] как не соответствующего пункту 9 статьи 1483 Кодекса (приложение №2). Этим же решением было признано недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №802944 [1].

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 23.11.2022 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 19, 35, 37, 39, 40, 44, 45 классов МКТУ.

К возражению заявителем были приложены следующие дополнительные материалы:

1. Решение Роспатента от 23.05.2022;
2. Решение по делу №СИП-546/2022 от 25.01.2023.

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

С учетом даты (02.02.2022) поступления заявки №2022706142 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом

Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, 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.

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.

Как следует из положений пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с пунктом 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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.

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, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в

составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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, 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).




Заявленное обозначение «  » является комбинированным, состоящим из стилизованных изобразительных элементов, и из словесных элементов «ЗОЛОТОЙ РЕСУРС», «НАДЕЖНОСТЬ», «СТАБИЛЬНОСТЬ», «БЛАГОПОЛУЧИЕ», выполненных стандартными шрифтами заглавными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров и услуг 19, 35, 44 классов МКТУ основано на несоответствии заявленного обозначения нормам пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель в возражении не оспаривает решение Роспатента от 23.11.2022 в части неохраноспособности элементов «НАДЕЖНОСТЬ», «СТАБИЛЬНОСТЬ», «БЛАГОПОЛУЧИЕ» (указывают на хвалебные свойства заявленных товаров и услуг), но оспаривает указанное решение Роспатента в части несоответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса.



Противопоставленный знак «  » [1] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из стилизованных изобразительных элементов, и из словесных элементов «ЗОЛОТОЙ РЕСУРС», «НАДЕЖНОСТЬ», «СТАБИЛЬНОСТЬ», «БЛАГОПОЛУЧИЕ», выполненных стандартными шрифтами заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров и услуг 19, 35, 44 классов МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что решением Суда по интеллектуальным правам от 25.01.2023 по делу №СИП-546/2022 было признано недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №802944 [1], ввиду того, что он не соответствует положениям пункта 9 статьи 1483 Кодекса. Таким образом, данный противопоставленный

товарный знак [1] больше не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в отношении товаров и услуг 19, 35, 44 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.02.2023, изменить решение Роспатента от 23.11.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022706142.