

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 поступившее 05.08.2021 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью “ПРОМАГНИТ”, г. Санкт-Петербург (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020715606, при этом установила следующее.

Обозначение « **PETERSBURG, I LOVE YOU** » по заявке №2020715606 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 26.03.2020 на имя заявителя в отношении товаров 09, 16, 21, 30 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 11.04.2021 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 09, 21, 30 классов МКТУ.

В отношении всех товаров 16 класса МКТУ в регистрации отказано.

В соответствии с заключением по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 16 класса МКТУ.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение « **PETERSBURG, I LOVE YOU** » сходно до степени

смешения с товарным знаком « **PETERSBURG, I LOVE YOU** » по свидетельству №452132 с приоритетом от 20.12.2010, зарегистрированным на имя Стасьевского Артемия Евгеньевича, 196644, Санкт-Петербург, Саперный пер., д.9, кв.9 (RU), в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы возражения сводятся к тому, что правовая охрана противопоставленного товарного знака была прекращена в отношении всех товаров 16 класса МКТУ на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 8 июня 2021 года по делу № СИП38/2021.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 11.04.2021 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2020715606, в том числе, в отношении всех заявленных товаров 16 класса МКТУ.

Необходимо отметить, что в ходе рассмотрения возражения заявителю были выдвинуты дополнительные основания, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, а именно указано о его несоответствии пункту 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку заявленное обозначение состоит из элементов, которые характеризуют заявленные товары 09, 16, 21 и 30 классов МКТУ. Приведены сведения из сети Интернет (см. Уведомление от 03.11.2021г.).

Заявитель не согласился с указанными доводами относительно новых мотивов для отказа в регистрации заявленного обозначения и представил письменные пояснения, доводы которых сводятся к следующему:

- согласно решению Суда по интеллектуальным правам от 19 января 2021 г. по делу № СИП-422/2020 при регистрации иных товарных знаков тем же лицом административный орган связан своими выводами, сделанными в отношении одинаковых элементов товарных знаков. Элементы, единожды признанные

Роспатентом обладающими различительной способностью, при отсутствии возражений иных лиц обязаны и далее признаваться административным органом в качестве обладающих такой способностью;

- вывод о наличии различительной способности какого-либо элемента товарного знака (или о различительной способности товарного знака в целом) может быть пересмотрен Роспатентом исключительно в рамках установленной Кодексом процедуры рассмотрения возражений, иное не соответствовало бы положениям части 1 статьи 45 Конституции РФ. Аналогичная правовая позиция изложена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.04.2019 по делу №СИП-619/2018, от 13.07.2020 по делу N СИП-948/2019, в решении Суда по интеллектуальным правам от 19.03.2020 по делу № СИП-948/2019. При этом Суд по интеллектуальным правам указывает, что факт признания обозначения обладающим различительной способностью, установленный Роспатентом при предоставлении ранее правовой охраны товарному знаку того же лица не может быть оспорен самим Роспатентом по своей инициативе;

- Суд по интеллектуальным правам отмечает, что органы государственной власти обязаны осуществлять возложенные на них функции с учетом принципа предсказуемость поведения государственного органа, обладающего властными полномочиями, является одним из факторов, сдерживающих произвол власти, создающих условия для реализации принципа правовой определенности и способствующих формированию у участников правоотношений доверия к закону и действиям государства;

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака по свидетельству № 823001, зарегистрированного в отношении товаров 09, 16, 21, 30 классов МКТУ с охраняемым словесным элементом «ПЕТЕРБУРГ, Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ», в связи с чем заявитель просит снять основание для отказа в регистрации товарного знака, предусмотренное пунктом 1 статьи 1483 Кодекса;

- словесное обозначение «PETERBURG, I LOVE YOU» в переводе с английского языка на русский язык означает «ПЕТЕРБУРГ, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»;

применительно к заявленным товарам 09, 16, 21, 30 классов МКТУ отсутствует не указывает на какие-либо характеристики заявленных товаров. Напротив, дополнительные рассуждения и домысливания обуславливают отличие и узнаваемость обозначения, то есть его различительную способность - способность выполнять функцию товарного знака;

- в сети Интернет размещается информация различного характера, часть которой может служить источником получения сведений, отвечающих критерию достоверности (сведения, находящиеся в публичном доступе открытых реестров (например, получаемые с официального сайта налоговой службы сведения о юридических лицах); издания и публикации, находящиеся в публичном доступе на сайтах библиотек; диссертационные работы, электронные версии печатных изданий и пр.), а часть, размещенных юридическими и физическими лицами по своему усмотрению, не отвечает критерию достоверности, носит предположительный характер или выражает частное мнение какого-либо лица.

- коллегией не представлены какие-либо официальные источники, подтверждающие дополнительные доводы для отказа;

- приведенная по ссылке <https://fishki.net/2358825-priznanie-v-liubvi-gorodu-istoriia-nadpisi-ia-liubliu-i-kak-chinovniki-prevraiwaiut-ieto-v-absurd.html> информация представляет собой информационную статью о различных арт-объектах, размещенных в различных городах на территории России. В статье не говорится о производстве и/или реализации товаров 09, 16, 21, 30 классов МКТУ. Кроме того, с точки зрения производства «арт-объекты» могут быть отнесены к товарам 21 класса МКТУ, однако, в заявленном перечне товаров 21 класса МКТУ данные товары отсутствуют. Приведенная по ссылке <https://petersburglike.ru/2015-08-13/v-gorode-povavilsva-art-obekt-peterburg-va-lyublyu-tebva/> информация представляет собой информационную статью об арт-объекте «Петербург, я люблю тебя». В статье от 13 августа 2015 г. сообщается, что: «... дизайнеры разработали его в преддверии фестиваля «Петербург, я люблю тебя» — сооружение станет главным украшением крупнейшего в Европе кинопоказа под открытым небом, который пройдет 29 августа в Сестрорецке...». Таким образом, арт-объект был создан для

продвижения услуг 41 класса МКТУ: «развлечения; организация культурно-просветительных мероприятий», однако, в отношении данных услуг правовая охрана не испрашивается;

- в отношении приведенных ссылок, в рамках которых коллегией была выявлена реализация магнитов, открыток, кружек, кондитерских изделий, лицо, подавшее возражение, сообщает, что данные ссылки также не могут быть приняты во внимание, т.к. не содержат каких-либо выходных данных, в том числе документального подтверждения дат размещения этой информации на сайтах, нет подтверждения, что содержащаяся на этих сайтах информация была размещена раньше, чем была подана заявка на регистрацию товарного знака по заявке №2020715606;

- заявителю также непонятна правомерность приведения коллегией ссылок на Интернет-магазины/сайты-агрегаторы/электронные торговые площадки, поскольку основной целью таковых является продажа товаров, и, как известно, размещаемая на их страницах информация практически не подвергается какой-либо модерации, в связи с чем там может быть указано все, что угодно;

- помимо ранее зарегистрированного товарного знака на имя заявителя и товарного знака по свидетельству №452152, существует целый ряд аналогичных зарегистрированных товарных знаков, перечисленных в дополнениях, зарегистрированных, в том числе, в отношении товаров 09, 16, 21, 30 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (26.03.2020) подачи заявки №2020715606 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 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.

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

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

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 « **PETERSBURG, I LOVE YOU** » по заявке №2020715606, заявленное на регистрацию в качестве товарного знака 26.03.2020, представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Оспариваемое решение основано на выводе о несоответствии заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

PETERSBURG, I LOVE YOU

Противопоставленный товарный знак « » по свидетельству №452132 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются тождественными, что обусловлено фонетическим, семантическим и визуальным

тождеством сравниваемых обозначений « PETERSBURG, I LOVE YOU »/

PETERSBURG, I LOVE YOU

« » (в переводе с английского языка на русский означают «ПЕТЕРБУРГ, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ», см. <https://translate.yandex.ru>).

При анализе материалов дела коллегией были приняты во внимание обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 11.04.2021.

К указанным обстоятельствам относится решение Суда по интеллектуальным правам от 8 июня 2021 года по делу № СИП-38/2021 о досрочном прекращении противопоставленного товарного знака по свидетельству №452132, в связи с неиспользованием в отношении всех товаров 16 класса МКТУ, указанных в регистрации.

Вышеизложенные обстоятельства позволяют снять указанное противопоставление в отношении всех товаров 16 класса МКТУ, перечисленных в заявке.

Анализ заявленного обозначения на его соответствие пункту 1 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Приведенные коллегией источники содержат следующие сведения:

Практически во всех крупных городах мира есть арт-объекты, посвященные родному краю. На фоне таких достопримечательностей с удовольствием фотографируются туристы, это повышает узнаваемость городов (Источник:

https://fishki.net/2358825-priznanie-v-ljubvi-gorodu-istorija-nadpisi-ja-ljublyu-i-kak-chinovniki-prevrajut-jeto-v-absurd.html?utm_source=aab&sign=445405764231271%2C427331320909707).

В 2015 году такой арт-объект арт-объект «Петербург, я люблю тебя» появился и в Санкт-Петербурге (<https://petersburglike.ru/2015-08-13/v-gorode-poyavilsya-art-obekt-peterburg-ya-lyublyu-tebya/>).

Товары заявленного перечня относятся к сувенирной продукции, то есть товарам с логотипом рекламодателя, города, страны и прочее.

«Сувенирная продукция» - рекламное средство, подарки на память с нанесенной на них фирменной символикой (пакеты, шариковые ручки, блокноты, плакаты, календари и др. с логотипом, слоганом компании), предназначены деловому партнеру, коллеге, клиенту, участникам важных мероприятий. «Сувенир»-художественное изделие, какой-либо предмет как память о посещении страны, города и т. д., а также о ком-либо (см. <https://dic.academic.ru>).

Использование на сувенирной продукции логотипа в виде признания в любви к городу является широко распространенной практикой.

Так, коллегией приведены сведения о магнитах, открытках, кружках, кондитерских изделиях с такими логотипами. В ссылках содержится информация о продукции, на которой нанесен логотип города Санкт-Петербург, а также с признанием в любви городу:

- кружки (см. <https://www.spbigra.ru/product/-kruzhka-i-love-petersburg/>, https://all-t-shirts.ru/catalog/prikol/political/political_5800580.html, <https://gallery-shop.ru/product/002-ya-lyublyu-piter/>, <https://www.spbigra.ru/product/-kruzhka-i-love-petersburg/>, <https://yaroslav1.regmarkets.ru/product/kruzhka-ch-kr-sankt-peterburg-302790865/>), являются однородными заявленным товарам 21 класса МКТУ;

- открытки (см. <https://klukva.red/catalog/derevyannye-otkrytki-i-love-spb>) однородные заявленным товарам 16 класса МКТУ;

- значки, магниты (см. <https://td-duna.ru/product/znachok-kruglyj-spb-i-love-spb/>, <http://souvenir.ru/magnit-na-xolodilnik-iz-polistouna-%C2%ABi-love-spb%C2%BB-chb>, <https://market.yandex.ru/product--nabor-znachkov-dereviannykh-3-sht-spb-znachki-iz->

dereva-brosh-bizhuteriia-souvenir-piter/909682085?cpc=33zNv0gxOck_FJaUMkOYnQjlZmIRVVu4I2-SiiU70mPb9TAPllk4ec-eZ2iWXBUALOXKSy0bEQLZtFjwKDh83fBiYaZQF-AspP64Fi4KBgx-n_-Do85XwA%2C%2C), являются однородными заявленным товарам 16 классам МКТУ;

- конфеты https://xn--b1amaundo.xn--p1ai/magazin/folder/konfety-spb,https://shprotov.net/geografija/i_love_spb , являются однородными заявленным 30 класс МКТУ.

Все вышеуказанные товары представляют собой сувенирную продукцию, как правило, приобретаются в подарок, имеют одни и те же источники сбыта – сувенирные лавки, магазины, объединены одной идеей – дарить приятные воспоминания о городе.

Как видно, выражение, построенное по примеру наименования города “Город, я люблю тебя” может быть признано устойчивым. Оно стало общеупотребительным по всему миру. Описывает свойства, назначение, область применения товаров, как память о городе, в этой связи не способно выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака.

Такие обозначения должны находиться в свободном обращении, так как предоставление исключительного права на таковые кому-либо из участников оборота нарушит права других участников.

Следовательно, предоставление исключительного права на обозначение, воспроизводящее логотип в виде признания в любви к городу, в отношении сувенирной продукции противоречит пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия отмечает, что оценка соответствия обозначения пункту 1 осуществляется исходя из перечня товаров и услуг, для маркировки которых оно предназначено.

Вышеуказанная информация была размещена на перечисленных сайтах как на дату подачи заявки, так и на дату рассмотрения возражения, в связи с чем информирование российского потребителя об использовании наименования

« **PETERSBURG, I LOVE YOU** » в деятельности, связанной с сувенирной продукцией, является доказанной.

Доводы заявителя о нерелевантности представленных коллегией источников представляются неубедительными, поскольку сведения о мероприятиях под обозначением « **PETERSBURG, I LOVE YOU** » представлены в сети Интернет достаточно широко.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что обозначение « **PETERSBURG, I LOVE YOU** » в отношении вышеуказанных услуг не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса, является обоснованным.

Относительно довода заявителя о существовании регистрации на имя заявителя, судебного решения, а также существование регистраций, приведенных заявителем в качестве примера в тексте пояснений коллегия отмечает, что рассмотрение вопроса охраноспособности осуществляется на дату подачи заявки. В данном случае в распоряжении коллегии имеются сведения о том, что обозначения построенные по такому принципу не способны выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.08.2021, изменить решение Роспатента от 11.04.2021 и отказать в регистрации товарного знака по заявке №2020715606 с учетом дополнительных оснований.