

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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.12.2022, поданное Индивидуальным предпринимателем Зиборовым Алексеем Викторовичем, Московская область, Ногинский район, город Старая Купавна (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021786011, при этом установила следующее.



Обозначение “ **PODKRASKARU** ” по заявке №2021786011 заявлено на регистрацию товарного знака с приоритетом по дате поступления 22.12.2021 в отношении товаров 01, 02, 03 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 23.09.2022 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021786011 в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг с указанием словесных элементов «PODKRASKARU» в качестве неохраняемых в связи с их несоответствием требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Входящие в состав заявленного обозначения словесный элемент «PODKRASKARU» состоит из двух элементов «PODKRASKA» (транслитерация латинскими буквами русского слова «ПОДКРАСКА» - красящее вещество, раствор для подкрашивания чего-либо; действие по значению гл. подкрашивать, подкрасить (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/217548/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0>) и «RU» (национальный домен верхнего уровня, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/43473?ysclid=176gdne1z174270834>). При этом слово «PODKRASKA» («ПОДКРАСКА») указывает на назначение заявленных товаров и услуг (для подкраски) и является описательным по отношению к ним. Таким образом, словесные элементы «PODKRASKA», «RU» на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса являются неохраняемыми. Слитное написание элементов «PODKRASKA» и «RU» - «PODKRASKARU» - не приобретает качественно иной уровень восприятия, нежели эти элементы по отдельности, также является неохраняемым.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.12.2022 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему.

Согласно доводам заявителя, произвольно делить словесное обозначение на два самостоятельных слова нельзя на основании п. 7.1.2.1 Руководства, а также п. 3 Информационного письма об оценке сходства словесных обозначений, утвержденного на заседании Совета по качеству Роспатента 24 марта 2017 г., общее правило, применяемое при экспертизе словесных обозначений, состоит в том, что при оценке их сходства с охраняемым (заявленным) словесным товарным знаком

другого лица принимается во внимание все обозначение в целом, а не его отдельные части.

Словесный фантазийный элемент «PODKRASKARU», транслитерация «ПОДКРАСКАРУ», выполнен простым шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Без пробелов, без выделения слогов, в едином регистре букв.

В общедоступных толковых словарях отсутствует расшифровка слова «PODKRASKARU/PODKRASKA», оно не является названием конкретного товара, услуги или свойства, поэтому обозначение не может считаться указывающим на характеристики товаров и услуг, т.к. является для них фантазийным.

Термины и определения понятий видов красящих веществ установлены государственной системой стандартизации Российской Федерации, в частности, стандартами: - ГОСТ 28246-2006 «МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ. Термины и определения».

В приведенном стандарте указан перечень красящих веществ, исследование которых приводит к заключению, что слово «PODKRASKARU» не является термином для обозначения вида красящих веществ, также оно не характеризует свойства этих веществ, не указывает на место, время и способ их производства.

Также заявитель обращает внимание на перечень испрашиваемых товаров 01, 02, 03 и услуг 35 класса МКТУ, относительно которых словесный элемент «PODKRASKARU» не может на что-либо указывать.

Также заявителем приведены примеры регистрационной практики Роспатента

относительно товарных знаков «  », «  »,

«  », «  », «  », «  » по свидетельствам №№443649, 759920, 718707, 556898, 539860, 426554, 426553.

На основании изложенного, заявитель просит изменить решение Роспатента от 23.09.2022г. по заявке №2021786011 в части отказа в предоставлении правовой охраны словесному элементу «PODKRASKARU».

По результатам рассмотрения данного возражения Роспатентом было принято решение от 15.03.2023 «удовлетворить возражение, поступившее 06.12.2022, изменить решение Роспатента от 23.09.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021786011». Удовлетворяя возражение, был применен пункт 1(3) статьи 1483 Кодекса для части товаров 01, 02, 03 классов МКТУ и всех услуг 35 класса МКТУ, а для другой части товаров 01, 02, 03 классов МКТУ была установлена допустимость регистрации заявленного обозначения.

Не согласившись с выводами административного органа о применении положений пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса в качестве оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021786011, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 03.11.2023 года по делу №СИП-545/2023 признано недействительным в части решение Роспатента от 15.03.2023 года, которым изменено решение Роспатента от 23.09.2022 года о государственной регистрации обозначения по заявке №2021786011 в качестве товарного знака с указанием словесного элемента «PODKRASKARU» в качестве неохраняемого для всех заявленных товаров 01, 02, 03 и услуг 35 классов МКТУ, словесный элемент «PODKRASKARU» признан охраняемым для части товаров 01 и 02 классов МКТУ.

Также решением от 03.11.2023 года Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение ИП Зиборова Алексея Викторовича от 06.12.2022 года на решение Роспатента от 23.09.2022 года в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Не согласившись с решением Суда по интеллектуальным правам первой инстанции от 03.11.2023 года по делу №СИП-545/2023, Роспатентом была подана кассационная жалоба.

Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.03.2024 по делу № СИП-545/2023 решение Суда по интеллектуальным правам от 03.11.2023 по делу № СИП-545/2023 оставлено без изменения, кассационная жалоба Федеральной службы по интеллектуальной собственности – без удовлетворения.

При повторном рассмотрении, на заседании от 15.03.2024, заявителем был сокращен перечень испрашиваемых товаров 35 класса МКТУ путем исключения из него позиций *«продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продвижение продаж для третьих лиц; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями»*, о чем была сделана отметка в пункте 7 протокола.

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

С учетом даты (22.12.2021) даты подачи заявки №2021786011 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.

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, 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение « **PODKRASKARU** » по заявке №2021786011, состоящее из словесных элементов «PODKRASKARU», выполненных буквами латинского алфавита, а также из изображения контура автомобиля, колпачка с кисточкой. Государственная регистрация заявленного обозначения испрашивается в желтом,

зеленом, черном цветовом сочетании для товаров 01, 02, 03 и услуг 35 классов МКТУ.

Направляя дело на повторное рассмотрение, Суд по интеллектуальным правам указал на часть решения, не соответствующую требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса, а именно в отношении услуг 35 класса МКТУ. Таким образом, применение пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса в качестве основания для отказа в регистрации обозначения по заявке №2021786011 для испрашиваемых товаров 01, 02, 03 классов МКТУ признаны обоснованными и пересмотру не подлежат.

В решении Суда по интеллектуальным правам от 03.11.2023 по делу № СИП-545/2023 содержатся следующие выводы: «Из спорного решения не представляется возможным установить, как спорные услуги 35-го класса МКТУ связаны с товарами 01, 02, 03-го класса МКТУ, так и тот вывод, что словосочетание «PODKRASKARU» каким-либо образом характеризует разнородные услуги 35-го класса МКТУ, в числе которых названы, в том числе «обзоры печати; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; услуги по сравнению цен; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей» и многие другие. При этом коллегия судей отмечает, что вышеперечисленные услуги носят разнородный характер. Более того, многие из них явным образом не связаны ни с продвижением и рекламой заявленных на регистрацию товаров, приведенных выше, ни с их вводом их в гражданский оборот (продажей)» (страница 13 Решения).

Учитывая изложенные замечания Суда коллегии надлежит устранить допущенные нарушения и провести анализ ассоциативных связей с обозначением «PODKRASKARU» применительно к мнению потребителей соответствующих услуг

35-го класса МКТУ для решения вопроса об охраноспособности заявленного обозначения как такового и его соответствия пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ обозначения по заявке №2021786011 на предмет его соответствия требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Слово «PODKRASKARU» состоит из лексически значимых основ «PODKRASKA» и «RU», которые легко определяются независимо от слитного написания слова.

Слово «PODKRASKARU» является транслитерацией буквами латинского алфавита русского отглагольного существительного «ПОДКРАСКА». Словарные источники определяют слово подкраска следующим образом: 1. Действие по значению глагол подкрасить—подкрашивать; 2. То, чем подкрашивают что-либо. Глагол подкрашивать, в свою очередь, имеет следующие значения: немного, слегка или дополнительно нарисовать или окрасить. Графиня успела в это время поправить волосы, подкрасить губы, припудриться, надушиться. А. Н. Толстой, Петр Первый. || Придать какой-л. цвет, добавив чего-л. красящего, окрашивающего. Красавин почти ничего не пил, кроме содовой воды, подкрашенной каким-то мудреным вином. Мамин-Сибиряк, Падающие звезды. Самовар уже остыл, но я налил воды в стакан, подкрасил ее чаем из чайника и выпил полстакана. Белов, Колоколёна (Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999; (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека).

Частица «RU» национальный домен верхнего уровня (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/43473?ysclid=176gdnne1z174270834>).

Заявителем был сокращен перечень испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ, путем исключения из него позиций, конкретизированных по виду реализуемого товара.

Помимо исключенных позиций в перечне испрашиваемых услуг остались не конкретизированные по назначению услуги 35 класса МКТУ, связанные с реализацией и продвижением товаров в общем виде «агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для

размещения рекламы; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; написание текстов рекламных сценариев; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; телемаркетинг; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги PPC; услуги коммерческого лоббирования; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги магазинов по розничной, оптовой

продаже товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; деятельность интернет-магазинов по продаже товаров».

Принимая во внимание, что перечисленные услуги не уточнены по назначению, а общим назначением перечисленных услуг является доведение товара до конечного потребителя, то слово «PODKRASKARU» не имеет описательных характеристик относительно назначения и свойств испрашиваемых услуг. Несмотря на присутствие в перечне испрашиваемых услуг позиций, связанных с интернет-продажами (услуги рекламные «оплата за клик»; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг и др.), часть словесного элемента «RU», написанная слитно со словом «PODKRASKA» не позволяет сформировать прямую ассоциацию с видом услуги, способом ее оказания и назначением, требует домысливания.

Иные испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ включают в себя услуги предпринимателям «аренда офисного оборудования в коворкинге; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; запись сообщений [канцелярия]; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий связей с общественностью; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; поиск поручителей; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое; прокат офисного оборудования и аппаратов; регистрация данных и письменных сообщений; службы административные по медицинским направлениям; службы консультативные по управлению бизнесом; службы корпоративных

коммуникаций; службы по связям с прессой; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; обзоры печати; пресс-службы; прогнозирование экономическое; сведения о деловых операциях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; тестирование психологическое при подборе персонала; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; услуги административные по переезду предприятий; услуги в области общественных отношений; услуги конкурентной разведки; услуги машинописные; услуги по исследованию рынка; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по планированию встреч [офисные функции]; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги телефонных станций; услуги фотокопирования; экспертиза деловая;», услуги обработки информации «агентства по коммерческой информации; ведение автоматизированных баз данных; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных

базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях».

Сопоставление услуг для предпринимателей, услуг информационных с красящими веществами является неправдоподобной ассоциацией, что свидетельствует о фантазийной словесного элемента «PODKRASKARU», которое не указывает ни на вид услуг, ни их свойства, ни на назначение.

Принимая во внимание также выводы суда первой инстанции по делу №СИП-545/2023 о разнородном характере вышеперечисленных услуг, которые не связаны ни с продвижением и рекламой заявленных на регистрацию товаров 01, 02, 03 классов МКТУ, ни с вводом их в гражданский оборот, следовательно, признаки описательности в таком случае не могут быть установлены.

Таким образом, в результате повторного рассмотрения возражения, поступившего 06.12.2022, в части применения пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса в отношении скорректированного перечня услуг 35 класса МКТУ, коллегия пришла к выводу о том, что обозначение по заявке №2021786011 соответствует требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса и подлежит регистрации в отношении услуг 35 класса МКТУ с включением в объем правовой охраны словесного элемента «PODKRASKARU».

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

удовлетворить возражение, поступившее 06.12.2022, изменить решение Роспатента от 23.09.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021786011.