


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 19.01.2023 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Бэд Дрип, Инк., Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021780704, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2021780704, поданной 06.12.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 34 класса МКТУ *«ароматизаторы для электронных сигарет, кроме эфирных масел; ароматизаторы для электронных сигарет, кроме эфирных масел, в том числе, ароматизаторы химические в жидкой форме для дозирования картриджей электронных сигарет; ароматизаторы химические в жидкой форме для дозирования картриджей вейперов электронных сигарет;»*

растворы жидкие для электронных сигарет; сигареты электронные; спреи для полости рта для курящих».

Роспатентом 20.09.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021780704 в отношении всех заявленных товаров.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного на основании пункта 6 статьи 1483



Кодекса, так как сходно до степени смешения с товарным знаком « D R I P » по свидетельству №615658 с приоритетом от 04.04.2016, зарегистрированным на имя компании «КИБЕР СПЭЙС ЛТД», Сейшельские Острова в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ.

В Роспатент 19.01.2023 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №615658 была прекращена 22.12.2022 в связи с прекращением юридического лица-правообладателя, в связи с чем он не может рассматриваться в качестве препятствия для регистрации товарного знака по рассматриваемой заявке № 2021780704.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 20.09.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021780704 для всех заявленных товаров 34 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены следующие материалы:

- сведения по рассматриваемой заявке – [1];
- решение Роспатента о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №615658 – [2].

На заседании коллегии, состоявшемся 02.03.2023, согласно пункту 45 Правил ППС коллегией были выявлены дополнительные основания, не указанные в заключении по результатам экспертизы, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, а именно заявленное обозначение сходно до степени смешения с символом «эмотикон» (общепринятым символом), в связи с чем не соответствует требованиям пункта 1, 1(2) статьи 1483 Кодекса.

В подтверждение изложенного коллегией к протоколу заседания были приобщены материалы - распечатки из сети Интернет – [3].

С целью предоставления заявителю дополнительного времени для подготовки своей позиции заседание коллегии было перенесено на 02.05.2023.

На заседании коллегии, состоявшемся 02.05.2023, заявитель отсутствовал. Пояснений по мотивам дополнительных оснований заявителем представлено не было.

Изучив материалы дела, и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (06.12.2021) поступления заявки № 2021780704 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно положениям пункта 34 Правил 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) 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 сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными 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, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение по заявке № 2021780704 представляет собой



изобразительное обозначение « ».

Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 34 класса МКТУ

В качестве основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021780704 в заключении по результатам экспертизы также отмечено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком



BAD

« D R I P » по свидетельству №615658 с приоритетом от 04.04.2016.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено тем, что они содержат в своем составе визуально сходные изобразительные элементы в виде стилизованного графического изображения улыбающегося человеческого лица.

Сравнение товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечнях рассматриваемой заявки и противопоставленного товарного знака (1), с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары идентичны, либо относятся к одной родовой группе товаров (табак, курительные принадлежности), имеют одно назначение, один круг потребителей и рынок сбыта.

Заявителем в возражении сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров не оспаривается.

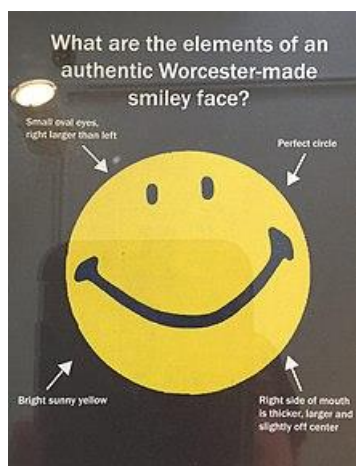
Вместе с тем, коллегией были учтены обстоятельства, а именно решением Роспатента от 22.12.2022 досрочно прекращена правовая охрана противопоставленного товарного знака (1) полностью (в случае прекращения юридического лица – правообладателя).

Данное обстоятельство устраняет причину для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2021780704 для всех заявленных товаров и, следовательно, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Соответствие заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.



Заявленное обозначение «  » сходно с популярным и широко



известным смайликом , созданным Харви Росс Болл (10 июля 1921 – 12 апреля 2001) - американским художником-коммерсантом.

Согласно общедоступным сведениям, расположенным на сайте https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.5e0d5b5c-64884af4-f73dc1de-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Main_Page смайлик был разработан в 1963 году. В 1972 году введен во Франции как символ хорошей новости в газете France-Soir.

Смайлик Харви Болла можно идентифицировать по трем отличительным чертам: узким овальным глазам (один справа немного больше другого слева), яркому солнечно-желтому цвету и рту, который не является идеальной дугой,

который, как утверждалось, похож на «Рот Моны Лизы». На лице есть складки по бокам рта, и рот немного смещен от центра (правая сторона немного выше левой), а правая сторона рта немного толще, чем левая.

В 1999 году Болл основал Всемирный фонд улыбки, некоммерческий благотворительный фонд, поддерживающий интересы детей. Группа лицензирует смайлики и организует Всемирный день улыбки, который проводится в первую пятницу октября каждого года и является днем, посвященным "хорошему настроению и добрым делам". Коронная фраза дня: "Сделай доброе дело – помоги одному человеку улыбнуться".

Смайлик стал устойчивой и заметной международной иконой. Особое распространение получил в Интернете и SMS (и прочих текстовых сообщениях), однако в последнее время используется повсеместно.

Сходство изобразительного элемента заявленного обозначения и указанного выше смайлика обусловлено общим зрительным впечатлением, а именно сравниваемые элементы выполнены в виде стилизованного улыбающегося человеческого лица, где внешние контуры имеют округлое начертание, рот смещен от центра и имеет складки по бокам, глаза узкие и овальной формы.

С учетом изложенного, заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку относится к обозначениям, которые должны быть свободными для всеобщего употребления и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.01.2023, изменить решение Роспатента от 20.08.2022 и отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021780704 с учетом дополнительных оснований.

.