

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.10.2018, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «РУ-ОПТ», г. Екатеринбург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017731803, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2017731803, поданной 04.08.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25, 28 и услуг 35 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно приведенному в заявке описанию в качестве товарного знака



заявлено комбинированное обозначение «», изобразительный элемент которого представлен в виде стилизованного изображения улыбающегося медведя с двумя лапами. Правый глаз медведя закрыт, а левый глаз смотрит в лупу. В левой лапе медведь держит оригинальную лупу. Левая лапа медведя представлена

в виде буквы «О» словесного элемента «RUOPT». На нижнюю часть изобразительного элемента наложен словесный элемент «RUOPT», выполненный в оригинальном шрифтовом исполнении буквами латинского алфавита, все буквы заглавные. Символ «точка» представлен в виде квадратной фигуры со скругленными углами, внутри которой расположено стилизованное изображение корзины. Справа от словесного элемента «RUOPT» расположен неохраняемый словесный элемент «СOM», выполненный в оригинальном шрифтовом исполнении буквами латинского алфавита, буква «С» визуально выделена, наклонена влево. Изобразительный элемент правой лапы медведя наложен на букву «О» словесного элемента «СOM».

Роспатентом 10.07.2018 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017731803 в отношении всех заявленных товаров и услуг на основании положений пунктов 1 и 2 статьи 1483 Кодекса.

В результате экспертизы заявленного обозначения установлено, что оно включает в себя изобразительный элемент в виде прописной буквы «Р» кириллического алфавита, дополненной в нижней части горизонтальной чертой, сходный до степени смешения с официальным символом российского рубля.

В заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения отмечено, что Банк России 11 декабря 2013 года утвердил графическое обозначение рубля (символ рубля) в виде прописной буквы «Р» кириллического алфавита, дополненной в нижней части горизонтальной чертой. Утверждение символа рубля является одной из функций Центрального банка России согласно статье 4 Федерального закона Российской Федерации от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (см. Интернет-сайты <https://www.cbr.ru/today/?Prtid=voterub>, <https://dic.academic.ru/>, <https://rubznak.ru/>). Такие элементы могут быть включены в товарный знак в качестве неохраняемых, если на это имеется согласие соответствующего компетентного органа. Поскольку заявитель не представил согласие компетентного органа (в данном случае – Центрального Банка России) на включение данного изобразительного элемента в состав заявленного обозначения, а также с учетом того, что просьба заявителя о

внесении изменений в заявленное обозначение не удовлетворена, у экспертизы отсутствуют основания для снятия мотивов для отказа, предусмотренных пунктом 2 статьи 1483 Кодекса.

Экспертизой также отмечено, что часть «RU» воспринимается отдельно от частей «PT» и «COM», при этом «RU» и «COM» являются неохранными элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.10.2018 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель просит рассмотреть возможность внесения изменений в заявленное обозначение путем удаления нижней горизонтальной черты элемента в виде буквы «P»;

- Центральный банк России 11 декабря 2013 года утвердил графическое обозначение рубля (символ рубля) в виде прописной буквы «P» кириллического алфавита, дополненной в нижней части горизонтальной чертой (₽);

- также заявитель просит рассмотреть возможность внесения изменений в заявленное обозначение путем изменения шрифтового исполнения буквы «O» в слове «RUOPT» на шрифтовое исполнение, в котором выполнены остальные буквы заявленного обозначения;

- по мнению заявителя, внесение таких изменений приведет к устранению причин для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017731803.

На основании приведенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 10.07.2018 и зарегистрировать измененное заявленное обозначение в качестве товарного знака.

Корреспонденцией, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.02.2019, заявителем представлено ходатайство о внесении изменений в заявленное обозначение, которое было удовлетворено 20.03.2019. В соответствии с просьбой заявителя в материалы заявки

№ 2017731803 внесены изменения. Заявленное обозначение изменено следующим

образом: «».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (04.08.2017) поступления заявки № 2017731803 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, в частности, обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, 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.

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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1231¹ Кодекса указанные в пункте 1 статьи 1231¹ Кодекса официальные символы, наименования и отличительные знаки, их узнаваемые части или имитации могут быть включены в промышленный образец или средство индивидуализации в качестве неохраняемого элемента, если на это имеется согласие соответствующего компетентного государственного органа, органа международной или межправительственной организации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1231¹ Кодекса не предоставляется правовая охрана в качестве промышленного образца или средства индивидуализации объектам, включающим, воспроизводящим или имитирующим официальные символы, наименования и отличительные знаки либо их узнаваемые части:

- 1) государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и тому подобное);
- 2) сокращенные или полные наименования международных и межправительственных организаций, их флаги, гербы, другие символы и знаки;

3) официальные контрольные, гарантийные или пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия.

Согласно пункту 36 Правил на основании пункта 2 статьи 1483 Кодекса устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не подлежащим правовой охране в соответствии со статьей 1231.1 Кодекса, или сходным с ними до степени смешения.

Согласно пункту 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 Правил.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1500 Кодекса в период рассмотрения возражения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявитель может внести в документы заявки изменения, которые допускаются в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1497 Кодекса, если такие изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и внесение таких изменений позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака.

В качестве товарного знака по заявке № 2017731803 испрашивается



регистрация обозначения «», представляющего собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде стилизованного изображения головы медведя, один глаз которого закрыт, а второй смотрит сквозь окошко, образованное графическим элементом, напоминающим по своей форме букву «Р», а также словесный элемент «RUOPT.COM», расположенный под изобразительной частью и выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Заявленное обозначение после внесения в него изменений не содержит графического изображения в виде символа рубля (₽). Ассоциативным вариантом его восприятия может служить буква «Р», являющаяся первой буквой в отличительной части фирменного наименования заявителя.

При этом анализ заявленного обозначения с учетом роли всех его элементов в составе обозначения свидетельствует об отсутствии включения, воспроизведения

или имитации в обозначении  «RUOPT.COM» официального символа «Р».

Таким образом, коллегия считает, что заявленное обозначение в измененном виде соответствует пункту 2 статьи 1483 Кодекса.

Что касается вывода экспертизы относительно раздельного восприятия в составе обозначения частей «RU», «PT» и «COM», которое послужило основанием для признания частей «RU» и «COM» неохранными элементами обозначения, то коллегия отмечает следующее.

В обозначении  «RUOPT.COM» часть «COM» действительно визуализируется отдельно, при этом она расположена после элемента в виде точки, представляет собой указание домена верхнего уровня, появившегося вместе с внедрением системы доменных имен в январе 1985 года (<https://ru.wikipedia.org/wiki/.com>). Заявитель не оспаривает данное обстоятельство, что следует, в частности, из описания заявленного обозначения, приведенного при подаче им заявки № 2017731803.

Вместе с тем, словесный элемент «RUOPT» в составе заявленного обозначения воспринимается в качестве единого слова, несмотря на двойное назначение буквы «О»: как буквы в слове и как изображения лапы медведя. Прочтение данного элемента не затруднено, буква «О» выполнена в одной строке с остальными буквами, расстояние между ней и остальными буквами также не увеличено.

Согласно сведениям сети Интернет на сайте ruopt.com в разделе «Контакты» приводятся сведения о заявителе по заявке № 2017731803. Таким образом, словесная часть заявленного обозначения является указанием домена, используемого заявителем.

Следует отметить, что коллегией проанализированы материалы заявки, касающиеся проведения экспертизы заявленного обозначения, из которых очевидно следует проведение экспертизы по словесному элементу «RUOPT» (фонетическое воспроизведение «РУОПТ»).

При таких обстоятельствах коллегия не усматривает оснований для разделения слова «RUOPT» на части «RU», «PT» и полагает возможной регистрацию заявленного обозначения с указанием элемента «COM» в качестве неохраняемого на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.10.2018, отменить решение Роспатента от 10.07.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017731803.