

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 возражение, поступившее 29.12.2020, поданное компанией «LOFARMA S.P.A.», Италия (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 30.09.2020 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1476697 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1476697, произведенной Международным Бюро ВОИС 28.02.2019 с конвенционным приоритетом от 21.02.2019 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 1476697 представляет собой



комбинированное обозначение

в синем цветовом сочетании.

Роспатентом 30.09.2020 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1476697, подтверждающее предварительный отказ в предоставлении правовой охраны (см. решение Роспатента от 31.01.2020), согласно которому знак

по международной регистрации № 1476697 не соответствует требованиям пунктов 1 (3), 3 (1) статьи 1483 Кодекса. Доводы экспертизы сведены к тому, что цифровой элемент «1945» может быть воспринят как дата, которая может быть ложной или способной ввести потребителя в заблуждение относительно изготовления или реализации товаров, поскольку заявителем не представлено документов на право использования указанной даты в знаке по международной регистрации № 1476697 в качестве неохраняемого элемента.

В поступившем 29.12.2020 возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, доводы которого сведены к следующему:

- заявитель просит указать дату "1945" в качестве неохраняемого элемента;
- заявитель был основан в 1945 году. Об этом свидетельствует прилагаемая выписка из реестра компаний Торговой Палаты Милана, Монцы, Брианцы и Лоди с переводом на русский язык. В связи с чем, оснований полагать, что дата «1945» является ложной, не имеется.

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1476697 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ с указанием элемента «1945» в качестве неохраняемого.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам возражения приложена выписка из реестра компаний с переводом на русский язык - [1].

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения, поступившего 29.12.2020, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (21.02.2019) знака по международной регистрации № 1476697 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя 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 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, 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.

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.

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. В случае если ложным или вводящим в

заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Знак по международной регистрации № 1476697 представляет собой



комбинированное обозначение , состоящее из изобразительных элементов в виде окружности, овальных линий, прямоугольников, стилизованной трубы со струящимся дымом, цифрового элемента «1945», словесного элемента «Lofarma», выполненного стилизованным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, в синем цветовом сочетании.

В обоснование правомерности включения цифрового элемента «1945» знака по международной регистрации № 1476697, представляющего собой год основания компании заявителя, представлена выписка из Реестра предприятий Италии (реестр компаний Торговой Палаты Милана, Монцы, Брианцы и Лоди) [1].

Таким образом, никаких ложных, либо вводящих в заблуждение потребителей ассоциаций элемент «1945» не несет, в этой связи коллегия не находит противоречия знака по международной регистрации № 1476697 требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В силу указанного, элемент «1945» знака по международной регистрации № 1476697 является неохраняемым элементом на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса, с чем заявитель выразил согласие.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.12.2020, отменить решение Роспатента от 30.09.2020 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1476697 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ с указанием элемента «1945» в качестве неохраняемого.