

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела поступившее 10.11.2021 возражение индивидуального предпринимателя Баклановой Е.В., Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020708787 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2020708787 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 21.02.2020 на имя заявителя в отношении товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой



комбинированное обозначение  со словесными элементами «**КУПЕ**» и «**иван-чайное заведение**», выполненными буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 12.07.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы было отмечено, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «**иван-чайное заведение**»

является неохраняемым элементом, поскольку не обладает различительной способностью, указывая на видовое наименование предприятия, а также он способен ввести в заблуждение потребителя относительно вида части услуг 35 класса МКТУ «аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов».

Кроме того, в данном заключении указано, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарными знаками по



свидетельствам №№ 583278 (**ИВАНЪ-ЧАЙНАЯ**) и 672678 (), охраняемыми на имя других лиц и имеющими более ранние приоритеты, в отношении приведенных в заявке товаров 30 класса МКТУ, однородных товарам 30 и услугам 43 классов МКТУ противопоставленных регистраций товарных знаков.

К тому же, в этом заключении было указано еще и на то, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ с товарными знаками по свидетельствам №№ 583278 (**ИВАНЪ-ЧАЙНАЯ**) и 587246 (**Купе**), охраняемыми на имя других лиц и имеющими более ранние приоритеты.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 10.11.2021 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 12.07.2021. Доводы возражения сводятся к тому, что заявителем ограничивается приведенный в заявке перечень товаров и услуг только лишь товарами 30 класса МКТУ, ввиду чего исключение из него всех услуг 35 класса МКТУ снимает основание для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по пункту 3 статьи 1483 Кодекса в отношении соответствующей части именно этих услуг, а препятствия для его регистрации по пункту 6 статьи 1483 Кодекса для товаров 30 класса МКТУ уже

отсутствуют, так как правообладателями соответствующих противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 583278 и 672678 были выражены согласия на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех приведенных в заявке товаров 30 класса МКТУ, в связи с чем ими были предоставлены заявителю соответствующие письма-согласия.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака только лишь в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, приведенных в заявке (далее – ограниченный перечень товаров).

К возражению был приложен оригинал упомянутого выше письма-согласия от 11.07.2021 от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству № 583278 (Общества с ограниченной ответственностью «Северные Чай», Новосибирская область) (далее – письмо-согласие [1]), а на заседании коллегии был представлен оригинал упомянутого выше письма-согласия от 03.08.2021 от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству № 672678 (индивидуального предпринимателя Пашина А.Н., г. Архангельск) (далее – письмо-согласие [2]).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (21.02.2020) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков 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.

В соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса. К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, характеризующие товар.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с абзацем 2 пункта 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 соответствии с абзацем 1 и подпунктом 2 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 абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное



обозначение , в состав которого входят, в частности, выполненные оригинальными шрифтами буквами русского алфавита словесные элементы «**КУПЕ**» и «**иван-чайное заведение**».

При этом в нем доминирует, то есть несет основную индивидуализирующую нагрузку, словесный элемент «**КУПЕ**», так как он занимает центральное положение и бóльшую часть пространства, запоминается легче, чем изобразительные элементы, и выполнен более крупным шрифтом, чем другой словесный элемент «**иван-чайное заведение**» как неохраняемый элемент в соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, отсутствие охраноспособности у которого, в свою очередь, заявителем в возражении никак не оспаривается.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 21.02.2020 испрашивается, согласно возражению, только лишь в отношении ограниченного перечня товаров, а именно товаров 30 класса МКТУ, приведенных в заявке.

В этой связи необходимо отметить то, что исключение самим заявителем из приведенного в заявке перечня товаров и услуг всех услуг 35 класса МКТУ, действительно, снимает основание для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по пункту 3 статьи 1483 Кодекса в

отношении соответствующей части именно этих услуг, то есть его анализ на предмет наличия у него способности ввести в заблуждение относительно соответствующих услуг, собственно, уже не требуется.

К тому же, ввиду данного обстоятельства противопоставленный товарный знак по свидетельству № 587246 (**Купе**), ранее препятствовавший регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака лишь для услуг 35 класса МКТУ, уже не препятствуют его регистрации, а именно в отношении исключительно товаров 30 класса МКТУ.

В свою очередь, согласия на регистрацию заявленного обозначения по заявке № 2020708787 в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех приведенных в заявке товаров 30 класса МКТУ были выражены правообладателем противопоставленного товарного знака « **ИВАНЪ-ЧАЙНАЯ** » по свидетельству № 583278 (Обществом с ограниченной ответственностью «Северные Чай», Новосибирская область), что подтверждается соответствующим письмом-согласием [1], и правообладателем



противопоставленного товарного знака по свидетельству № 672678 (индивидуальным предпринимателем Пашиным А.Н., г. Архангельск), что подтверждается соответствующим письмом-согласием [2].

На основании писем-согласий [1], [2], принимая во внимание имеющиеся у сравниваемых знаков отличия (по шрифтовому исполнению словесных элементов, по наличию иных несовпадающих слов, по внешней форме изобразительных элементов или их отсутствию, по пространственному положению элементов в соответствующих композициях) и отсутствие каких-либо сведений о широкой известности российским потребителям однородных товаров 30 класса МКТУ, которые производились бы правообладателями противопоставленных товарных знаков, коллегия не усматривает каких-либо оснований для вывода о том, что заявленное обозначение может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Исходя из изложенных выше обстоятельств, коллегия считает возможным в соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса признать то, что противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 583278 и 672678 не препятствуют регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении соответствующего ограниченного перечня товаров, а именно всех приведенных в заявке товаров 30 класса МКТУ.

Таким образом, не имеется каких-либо оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса для данных товаров.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.11.2021, отменить решение Роспатента от 12.07.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020708787.