

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации 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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454 (далее - Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.02.2023, поданное Индивидуальным предпринимателем Атомяном Арутюном Агасиевичем, Вологодская область, Шекснинский муниципальный район, городское поселение поселок Шексна, Шексна рабочий поселок (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021744306, при этом установила следующее.



Обозначение “” по заявке №2021744306, поданной 15.07.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 26.10.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021744306 в отношении всех товаров 30 класса МКТУ ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Основанием для принятия соответствующего решения послужило несоответствие заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Так, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Шексна» («Шексна» - посёлок городского типа, административный центр Шекснинского района Вологодской области / см. Географические названия Вологодской области: Топонимический словарь. — Архангельск: Северо-Западное книжное издательство. Ю.И. Чайкина . 1988 на <http://dic.academic.ru> и др.) не обладает различительной способностью в отношении всех заявленных товаров, поскольку указывает на место производства товаров, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, входящий в состав словесный элемент «ПОЗДРАВЛЯЕМ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН» в силу семантического значения не обладает различительной способностью, поскольку указывает на назначение товаров и круг потребителей, является неохраняемым элементом на основании положения предусмотренного пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Установлено сходство до степени смешения заявленного обозначения со следующими обозначениями:

- с серией товарных знаков со словесными элементами «АТАГ» «АТАG», зарегистрированных под №789802 с приоритетом от 17.07.2020, №784909 с приоритетом от 22.05.2020, №690601 с приоритетом от 28.03.2018, №632189 с приоритетом от 20.09.2016, №630351 с приоритетом от 20.09.2016, №625750 с приоритетом от 22.08.2016, №613884 с приоритетом от 11.05.2016, №592289, №592288 с приоритетом от 14.01.2015, №589582, №590724 с приоритетом от 29.12.2014, №587663, №601002 с приоритетом от 26.12.2014, №587662, №594031 с приоритетом от 24.12.2014, №589184, №601001 с приоритетом от 22.12.2014, №584656 с приоритетом от 04.09.2014, №581106, №581105, №581104, №582292, №581103 с приоритетом от 01.07.2014, №586325 с приоритетом от 23.06.2014, №577613, с приоритетом от 17.06.2014, №586324 с приоритетом от 06.06.2014, №572202 с приоритетом от 20.05.2014, №534520, №552544 с приоритетом от 01.10.2013, №550091, №579308, №534974, №527932 с приоритетом от 20.09.2013, №532929, 19.09.2013, №530495 с приоритетом от 13.09.2013, №421428 с приоритетом от 11.12.2009(срок действия регистрации продлен до 11.12.2029) на имя Атомяна Юрия Агасиевича, 162562, Вологодская область, Шекснинский р-н, п. Шексна, ул. Юбилейная, 1, кв. 23 в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 30 класса МКТУ;

- с серией товарных знаков со словесными элементами «АТАГ» «АТАG», зарегистрированных под №528654 с приоритетом от 10.10.2013, №534842 с приоритетом от 02.09.2013, №518353 с приоритетом от 17.04.2013, №518352 с приоритетом от 17.04.2013, №517329 с приоритетом от 25.03.2013, №515577 с приоритетом от 25.03.2013, №515338 с приоритетом от 01.03.2013 на имя Атомян Юрий Агасиевич, 162562, Вологодская обл., Шекснинский р-н, Шексна рп, Школьная ул., д.3 в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 30 класса МКТУ.

Противопоставления обозначений №2021737441, №2021737440, №2021737435 снято, в связи с признанием заявок отозванными.

В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров 30 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.02.2023 поступило возражение, в котором заявитель сообщает о получении письменного согласия от владельца противопоставленных товарных знаков.

Кроме того, заявитель выразил согласие с исключением из объема правовой охраны словесного элемента «ШЕКСНА», однако возражает против исключения из объема правовой охраны словесных элементов «Поздравляем Настоящих мужчин», поскольку считает его семантически нейтральным относительно испрашиваемых товаров 30 класса МКТУ.

Заявитель обращает внимание, что слово «ПОЗДРАВЛЯЕМ» само по себе никакой описательности не содержит и придаёт фантазийность всему словесному элементу «ПОЗДРАВЛЯЕМ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН». Неопределённость словосочетания «НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН» выражается в том, что в словарях отсутствует толкование словосочетания «настоящий мужчина». Оно является субъективным, у каждого человека имеются свои представления о настоящем мужчине. Это, например, могут быть представления: о физических качествах мужчины - сильный, выносливый; о внешних качествах - крупное телосложение, мужественные черты лица; о личных качествах - воспитанный, умный, сторонник традиционных семейных ценностей, красиво ухаживает за женщинами; о поведенческих качествах - ответственный, надёжный, всегда добивается своей цели и т.д.

Более того, заявитель ссылается на практику Роспатента в части ранее зарегистрированных товарных знаков №347615 «НАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНА», №578546 «НАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНА» все словесные элементы являются охраняемыми для разнообразных товаров.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.10.2022 и зарегистрировать обозначение по заявке №2021744306 в

качестве товарного знака в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, перечисленных в перечне заявки, с включением словесных элементов «поздравляем Настоящих мужчин» в объем правовой охраны знака.

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

С учетом даты (15.07.2021) подачи заявки №2021744306 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 за № 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 неохраемые 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.

В соответствии с 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 пятым 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 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 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.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме (далее – письмо-согласие) и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2021744306 заявлено



комбинированное обозначение «», состоящее из словесных элементов «АТАГ ШЕКСНА ПОЗДРАВЛЯЕМ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН», выполненных стандартным шрифтом буквами русского алфавита, и изображения части мужского костюма из рубашки, пиджака и красного галстука. Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны товарные знаки, содержащие в своем составе словесный элемент «АТАГ»/ «АТАG» по свидетельствам №518353 с приоритетом от 17.04.2013, №527932 с приоритетом 01 20.09.2013, №528654 с

приоритетом от 10.10.2013, №530495 с приоритетом от 13.09.2013, №532929 с приоритетом от 19.09.2013, №534520 с приоритетом от 01.10.2013, №534842 с приоритетом от 02.09.2013, №534974 с приоритетом от 20.09.2013, №550091 с приоритетом от 20.09.2013, №552544 с приоритетом от 01.10.2013, №572202 с приоритетом от 20.05.2014, №577613 с приоритетом от 17.06.2014, №579308 с приоритетом от 20.09.2013, №581103 с приоритетом от 01.07.2014, №581104 с приоритетом от 01.07.2014, №581105 с приоритетом от 01.07.2014, №581106 с приоритетом от 01.07.2014, №582292 с приоритетом от 01.07.2014, №584656 с приоритетом от 04.09.2014, №586324 с приоритетом от 06.06.2014, №586325 с приоритетом от 23.06.2014, №587662 с приоритетом от 24.12.2014, №87663 с приоритетом от 26.12.2014, № 589184 с приоритетом от 22.12.2014, № 589582 с приоритетом от 29.12.2014, №590724 с приоритетом от 29.12.2014, №592288 с приоритетом от 14.01.2015, №592289 с приоритетом от 14.01.2015, №594031 с приоритетом от 24.12.2014, №601001 с приоритетом от 22.12.2014, №601002 с приоритетом от 26.12.2014, №613884 с приоритетом от 11.05.2016, №625750 с приоритетом от 22.08.2016, №630351 с приоритетом от 20.09.2016, №632189 с приоритетом от 20.09.2016, №690601 с приоритетом от 28.03.2018, №784909 с приоритетом от 22.05.2020, №789802. Правовая охрана товарным знакам предоставлена, в том числе, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Сходство сопоставляемых обозначений обусловлено присутствием в них фонетически тождественных охраняемых словесных элементов «АТАГ»/ «АТАГ». При этом в отсутствии применимости семантического критерия фонетическое сходство позволяет сделать вывод о сходстве сопоставляемых обозначений в целом.

Испрашиваемые товары 30 класса МКТУ, представляющие собой кондитерские изделия и изделия злаковые, однородны товарам 30 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков, относящихся к тем же родовым группам.

Учитывая установленное сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, а также однородность товаров 34 класса МКТУ, коллегия пришла к выводу о вероятности смешения сопоставляемых обозначений на рынке.

Заявитель в свою очередь не оспаривает сходство обозначений, однако указывает на обстоятельства, которые не были известны Роспатенту на дату вынесения оспариваемого решения.

В материалах возражения содержится письменное согласие от владельца противопоставленных товарных знаков.

Ознакомившись с указанным согласием, коллегия установила, что данный документ выдан Индивидуальным предпринимателем Атомяном Юрием Агасиевичем, Вологодская область, Шекснинский район, поселок Шексна, улица Юбилейная, д.1, квартира 23 – ОГРНИП 304353633000170) датировано 30.05.2022 и касается того, что владелец товарного знака по свидетельствам №№518353, 527932, 528654, 530495, 532929, 534520, 534842, 534974, 550091, 552544, 572202, 577613, 579308, 581103, 581104, 581105, 581106, 582292, 584656, 586324, 586325, 587662, 587663, 589184, 589582, 590724, 592288, 592289, 594031, 601001, 601002, 613884, 625750, 630351, 632189, 690601, 784909, 789802 соглашается с регистрацией на имя заявителя обозначения по заявке №2021744306 в отношении всех товаров 30 класса МКТУ.

Коллегия обращает внимание, что владельцем части противопоставленных товарных знаков (по свидетельствам №№528654, 534842, 518353, 518352, 517329, 515577, 515338) указано лицо, с отличающимся адресом регистрации (Атомян Юрий Агасиевич, 162562, Вологодская обл., Шекснинский р-н, Шексна рп, Школьная ул., д.3) от лица, выдавшего согласие, однако коллегия обратилась к сведениям о регистрации и установила идентичность этого лица по номеру ОГРНИП, который совпадает с ОГРНИП владельца остальных товарных знаков с наименованием и адресом регистрации - Атомян Юрий Агасиевич, 162562, Вологодская область, Шекснинский р-н, п. Шексна, ул. Юбилейная, 1, кв. 23.

Представленное письмо-согласие составлено в соответствии с требованиями пункта 46 Правил, содержит реквизиты сторон.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. При

определении вероятности введения потребителей в заблуждение коллегия руководствовалась следующими сведениями.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными, так как не совпадают друг с другом во всех элементах.

Противопоставленные товарные знаки не являются общеизвестными или коллективными.

Принимая во внимание положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией было учтено представленное заявителем безотзывное письмо-согласие ввиду отсутствия оснований для вывода о том, что регистрация заявленного обозначения может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Резюмируя вышеизложенное коллегия полагает, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 30 класса МКТУ, перечисленных в перечне заявки №2021744306.

Анализ обозначения по заявке №2021744306 на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Учитывая согласие заявителя с указанием в качестве неохраняемого словесного элемента «Шексна» как географического названия поселка в Вологодской области, коллегия исследует на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса словесных элементов «Поздравляем Настоящих мужчин».

Конструкция «ПОЗДРАВЛЯЕМ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН» состоит из словосочетания «Поздравляем мужчин», уточненное прилагательным «Настоящих». При этом независимо от наличия или отсутствия прилагательного «настоящих» словосочетание «поздравляем мужчин» несет в себе смысловое содержание слов как подарка мужчине, так как поздравление с праздником предполагает вручение подарка, произнесение торжественных слов. Данное восприятие усиливается за счет картинки с изображением парадного мужского костюма.

Испрашиваемые товары 30 класса МКТУ представляют собой кондитерские и злаковые изделия, которые сами по себе часто служат подарком, будь то набор кондитерских изделий в подарочной упаковке, набор злаковых батончиков (например, мужчинам-спортсменам). В отношении испрашиваемых товаров

словесные элементы «ПОЗДРАВЛЯЕМ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН» ориентируют потребителя относительно назначения и свойств испрашиваемых товаров 30 класса МКТУ (подарочные наборы для мужчин).

Указанное позволяет сделать вывод о несоответствии заявленного обозначения в части словесных элементов «ШЕКСНА» и «ПОЗДРАВЛЯЕМ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН» требованиям пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса. Указанные словесные элементы должны оставаться свободными от исключительных прав третьих лиц, так как у любого производителя может возникнуть необходимость в добавлении испрашиваемых описательных элементов, в том числе, слов «ПОЗДРАВЛЯЕМ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН» при производстве линейки товаров, приуроченных, к примеру, к праздникам мужчин (23 февраля).

Что касается довода заявителя о регистрационной практике Роспатента в части наличия зарегистрированных товарных знаков со словесными элементами «Настоящий Мужчина» по свидетельствам №№578546, 347615, то коллегия обращает внимание, что данное словосочетание не идентично по составу заявленному обозначению, в силу чего имеет иное смысловое содержание, связанное с мужской фигурой как таковой, без какого-либо действия вокруг нее. Поэтому приведенные заявителем примеры являются нерелевантными относительно заявленного на регистрацию обозначения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.02.2023, отменить решение Роспатента от 26.10.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021744306.