

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 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, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 31.08.2023 возражение, поданное доТЕРРА Холдингс, ЭлЭлСи, США (далее - заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022715084, при этом установлено следующее.



Государственная регистрация обозначения «» по заявке №2022715084, поданной 11.03.2022, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 03, 05 9, 11, 21, 29, 30 и 32 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 05.07.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022715084 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение является неохраноспособным в отношении всех заявленных товаров, поскольку в целом не обладает различительной способностью, так как представляет собой сочетание простой геометрической фигуры в виде черной окружности и простых букв «СР», «ТG», не имеющих словесного характера и характерного графического исполнения.

Также в заключении указано, что заявитель в своем ответе на уведомление от 03.05.2023 выразил согласие относительно мотивов отказа по пункту 3 (2) статьи 1483 Кодекса, касающихся того, что заявитель уже обладает исключительным правом на тождественный товарный знак в отношении идентичной позиции 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты», в связи с чем просит их исключить.

В Роспатент поступило возражение, мотивированное несогласием с указанным решением Роспатента, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель обращает внимание на факт наличия ранее зарегистрированного

товарного знака  по свидетельству № 593320 на имя заявителя (дата приоритета 29.05.2015). Обозначение охраняется в полном объеме. Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что до даты приоритета заявленного обозначения Роспатент пришел к выводу о наличии оснований для предоставления заявителю правовой охраны в отношении указанного обозначения в полном объеме;

- согласно постановлению Президиума Суда по интеллектуальным правам от 13.07.2020 г. по делу № СИП-948/2019, в соответствии с которым элементы, единожды признанные Роспатентом обладающими различительной способностью, при отсутствии возражений иных лиц обязаны и далее признаться административным органом в качестве обладающих такой способностью;

- в состав ранее зарегистрированного товарного знака заявителя входит аналогичный заявленному обозначению буквенный элемент «СРТG», а также изобразительный элемент, представленный в виде черной окружности. Между тем, в отличие от рассматриваемого случая, данное обстоятельство не послужило препятствием для предоставления правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака.

Более ранний знак заявителя зарегистрирован в целом без предварительных отказов и дискламации отдельных элементов, что означает, что при его регистрации уже исследовался вопрос о его соответствии требованиям законодательства и было установлено, что знак в целом соответствует критериям охраноспособности;

- в данном случае принимая во внимание, что обозначение не претерпело никаких изменений, заявитель просит о применении аналогичного подхода при экспертизе заявленного обозначения и установления его охраноспособности в целом;

- в отношении подобных случаев Судом по интеллектуальным правам по делу № СИП-762/2021 особо отмечена обязанность органов государственной власти осуществлять возложенные на них функции с учетом принципа защиты законных ожиданий. Предсказуемость поведения государственного органа, обладающего властными полномочиями, является одним из факторов, сдерживающих произвол власти, создающих условия для реализации принципа правовой определенности и способствующих формированию у участников правоотношений доверия к закону и действиям государства;

- процедура рассмотрения заявок должна обеспечивать реальную возможность защиты каждому, только в этом случае достигается основная цель деятельности федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности - обеспечение охраняемых законом прав и интересов заявителей и обладателей охранных документов на объекты интеллектуальной собственности, а также законных интересов иных физических и юридических лиц при принятии решений в административном порядке (решение по делу №СИП -762/2021 от 29.09.2021);

- получив правовую охрану в отношении обозначения «СРТG» (товарный знак по свидетельству Российской Федерации №593320), заявитель рассчитывал на аналогичный подход и при регистрации заявленного обозначения.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 05.07.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022715084 в отношении всего заявленного перечня товаров.

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

С учетом даты (11.03.2022) подачи заявки №2022715084 на регистрацию товарного знака 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 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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.

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

Вместе с тем согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 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.

Заявленное обозначение  представляет собой изобразительный товарный знак, состоящий из круга черного цвета с размещенными в нем буквами «СР» белого цвета и сочетания букв «ТГ» черного цвета, выполненных стандартным шрифтом.

Государственная регистрация знака испрашивается в отношении товаров 03, 05, 09, 11, 21, 29, 30 и 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки №2022715084.

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022715084 основано на его противоречии требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на предмет его соответствия требованиям указанной нормы Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение представляет собой композицию из сочетаний букв белого и черного цветов, причем буквы белого цвета расположены на фоне круга черного цвета.

Как справедливо отмечено в возражении, заявленное обозначение тождественно

ранее зарегистрированному на имя заявителя товарному знаку  по свидетельству №593320. Следовательно, Роспатентом ранее уже был сделан вывод о соответствии указанного обозначения требованиям законодательства, в том числе пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Судом по интеллектуальным правам неоднократно отмечалось, что из следующего из статьи 45 Конституции Российской Федерации принципа законных ожиданий от действий административных органов вытекает необходимость обеспечения предсказуемости решений Роспатента, предполагающей одинаковую оценку одинаковых фактических обстоятельств.

В связи с изложенным, а также с учетом позиции Суда по интеллектуальным правам (см., например, постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-948/2019 и делу №СИП-762/2021), согласно которой элементы, единожды признанные Роспатентом обладающими различительной способностью, при отсутствии возражений иных лиц обязаны и далее признаваться административным органом в качестве обладающих такой способностью, у коллегии не имеется оснований для признания заявленного обозначения не удовлетворяющим требованиям, установленным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Также коллегия считает необходимым отметить, что во избежание двойной регистрации, при которой заявитель станет обладателем исключительных прав на тождественные товарные знаки в отношении идентичного перечня товаров, из испрашиваемого перечня товаров 05 класса МКТУ исключена позиция «фармацевтические препараты», с чем заявитель выразил согласие в ответе от 03.05.2023 на уведомление экспертизы.

Таким образом, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в отношении всего испрашиваемого перечня товаров за исключением товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты».

В соответствии с вышеизложенным коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 31.08.2023, отменить решение Роспатента от 05.07.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022715084.**