


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 10.10.2022 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Индивидуальным предпринимателем Сегал Ольгой Александровной, Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021714963, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение  по заявке №2021714963, поданной 18.03.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16 и услуг 35, 39, 41, 43 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Обозначение выполнено в белом, голубом цветовом сочетании.

Роспатентом 08.06.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021714963 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1, 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем что, согласно сведениям, полученным из сети Интернет, заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое другим лицом – ООО «Мосвейк» (ОГРН 1157746106913, ИНН/КПП 7728193142 / 772801001, 129226, г. Москва, ул. Докукина, д. 16с2) для индивидуализации товаров и услуг, однородных заявленным товарам и услугам (см. сайт <https://moswake.ru/oferta>).

В связи с изложенным, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя, способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя данных товаров и, следовательно, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано на основании положения пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, входящий в состав заявленного обозначения элемент «RU» представляет собой общепринятое сокращение от «Russia», международный код Российской Федерации, используемый также как национальный домен верхнего уровня в сети Интернет для России (см. <http://www.multitrans.ru/c/m.exe?l1=1&l2=2&s=RU>, <http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/75539/ДОМЕН>), в связи с чем не обладает различительной способностью и является неохранным элементом на основании положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 10.10.2022 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не оспаривает довод экспертизы относительно того, что входящий в состав заявленного обозначения элемент «RU» является неохранным элементом;
- что касается указанного экспертизой Интернет-сайта <https://moswake.ru/>, то данный сайт принадлежит заявителю, что подтверждается непосредственно

информацией, указанной на самом сайте, в связи с чем заявленное обозначение соответствует пункту 3(1) статьи 1483 Кодекса.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 08.06.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021714963 в отношении всех заявленных товаров и услуг с указанием элемента «RU» в качестве неохраняемого.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (18.03.2021) поступления заявки № 2021714963 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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 пунктом 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.

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

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 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 том числе сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования и т.д.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

В соответствии с пунктом 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.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2021714963 заявлено



комбинированное обозначение , включающее стилизованное изображение человека и словесные элементы «MOSWAKE.RU», выполненные буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом.

Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 16 и услуг 35, 39, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021714963 в заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое другим лицом – Обществом с ограниченной ответственностью «Мосвейк» (ОГРН 1157746106913, ИНН/КПП 7728193142 / 772801001). Данный довод основан на сведениях, опубликованных на сайте <https://moswake.ru/oferta>.

Анализ информации, размещенной на сайте <https://moswake.ru/>, показал, что данный сайт является сайтом заявителя, который зарегистрирован в 2011 году и содержит сведения о клубе водно-воздушных экстремальных развлечений под названием «Мосвейк».

На главной странице сайта указаны сведения о заявителе – Индивидуальном предпринимателе Сегал О.А. с указанием ИНН 773671751156, который соответствует ИНН, указанный при подаче заявки.

На сайте, указанном экспертизой <https://moswake.ru/oferta>, который представляет собой вкладку основного сайта <https://moswake.ru/>, также содержится информация о заявителе - Индивидуальном предпринимателе Сегал О.А. с указанием ИНН 773671751156.

Сведений об иных лицах, предлагающих товары и услуги, однородные заявленным, сайт <https://moswake.ru/oferta> не содержит.

С учетом изложенного, вывод о том, что товар и услуги, маркированные заявленным обозначением, ассоциируются с другими производителями, неправомерен и, следовательно, коллегия полагает, что заявленное обозначение соответствует пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса и может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.10.2022, отменить решение Роспатента от 08.06.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021714963.