


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

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 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 10.12.2022 возражение, поданное ИП Власовым Р.В., Москва (далее – заявитель), на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021737980, при этом установила следующее.




Комбинированное обозначение «» по заявке №2021737980, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.06.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 38, 41, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 12.08.2022 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021737980 в отношении части услуг 38, 41 классов МКТУ, при этом в отношении всех заявленных услуг 35, 45 классов МКТУ, а также в отношении иной части услуг 38, 41 классов МКТУ, правовая охрана не была предоставлена. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует положениям пунктов 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное решение обосновано тем, что в состав заявленного обозначения входит словесный элемент «Casting» (в переводе с английского языка - «кастинг; подбор актеров» (<https://translate.yandex.ru/dictionary/Russian-English/кастинг>), который является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью, характеризует часть заявленных услуг 38, 41 классов МКТУ, указывая на их вид и назначение.

Вместе с тем, регистрация заявленного обозначения в отношении иной части услуг 38, 41 классов МКТУ, а также в отношении всех услуг 35, 45 классов МКТУ, не связанных с кастингом, способна ввести потребителя в заблуждение относительно вида и свойств товаров на основании подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица (ООО «ПЛЕЙС-А», Москва) товарными знаками:

- с товарным знаком  (по свидетельству №630187 с приоритетом от 05.07.2016) в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ [1];

- с товарным знаком  (по свидетельству №360064 с приоритетом от 24.04.2007) в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ [2].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.12.2022, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента от 12.08.2022, при этом его основные доводы сводятся к следующему:

- заявитель просит внести изменения в заявленное обозначение, а именно убрать пробел между словесными элементами «Casting», «place»;

- заявитель является правообладателем товарных знаков «**CastingPlace**», «**CastingPlace Talents**» по свидетельствам №№839451, 835075, правовая охрана которым предоставлена в отношении тех же позиций услуг 35, 38, 41, 43 классов МКТУ, для которых испрашивается регистрация заявленному обозначению;

- словесный элемент «Castingplace» заявленного обозначения отсутствует в словарях и словарно-справочных источниках, то есть является фантазийным, не может характеризовать часть заявленных услуг 38, 41 классов МКТУ, равно как и не может вводить потребителя в заблуждение в отношении назначения и вида всех испрашиваемых услуг 35, 45 классов МКТУ и иной части заявленных услуг 38, 41 классов МКТУ;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-2] не являются сходными до степени смешения, так как различаются по фонетическому, визуальному и семантическому признакам сходства;

- заявленное обозначение прочитывается как [КАСТИНГПЛЕЙС], в то время как противопоставленные товарные знаки [1-2] произносятся как [ПЛЕЙС], то есть сравниваемые обозначения имеют разное количество слогов, различный состав согласных и гласных звуков, что обуславливает их фонетическое различие;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-2] различаются по визуальному признаку сходства, так как выполнены разными видами и размерами шрифтов, кроме того, в состав заявленного обозначения входит оригинальный изобразительный элемент, который отсутствует в противопоставленных товарных знаках [1-2];

- словесный элемент «Castingplace» заявленного обозначения отсутствует в словарях, следовательно, не имеет словарно-справочных значений, в то время как

словесный элемент «place» противопоставленных товарных знаков [1-2] является лексической единицей английского языка и переводится на русский язык как «место; город; положение» (<https://woordhunt.ru/word/place>), что составляет их семантическое отличие;

- заявителем приводятся примеры регистраций товарных знаков, в состав которых включены словесные элементы «CASTING», «КАСТИНГ» в качестве

охраняемых: «CASTINGWORKS», «METALCASTING», «», «КАСТИНГ» по свидетельствам №№625950, 518744, 457087, 96858.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 12.08.2022 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35, 38, 41, 45 классов МКТУ.

Заявителем 30.01.2023 было представлено ходатайство о внесении изменений в заявленное обозначение, а именно был убран пробел между словесными элементами «Casting», «place». Данное ходатайство было удовлетворено (исходящая корреспонденция от 09.02.2023), поскольку данные изменения существенным образом не изменяют заявленное обозначение.

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

С учетом даты (18.06.2021) поступления заявки №2021737980 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 № 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.

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.

Согласно пункту 35 Правил указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего

положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с 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.

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.

В соответствии с пунктом 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 пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.


В соответствии с пунктом 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).



После внесения изменений заявленное обозначение «» представляет собой комбинированное обозначение, включающее в свой состав геометрические фигуры в виде четырехугольника и треугольника, и словесный элемент «Castingplace», выполненный стандартным шрифтом заглавной и строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 35, 38, 41, 45 классов МКТУ.

Как было указано выше, Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35, 45 классов МКТУ, а также в отношении части услуг 38, 41 классов МКТУ основано на несоответствии заявленного обозначения положениям пунктов 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса.



Анализ заявленного обозначения «» на предмет его соответствия требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Словесный элемент «Castingplace» заявленного обозначения не имеет смыслового значения в общедоступных словарно-справочных источниках информации.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что заявленное обозначение выполнено в единой стилистике - одним регистром, цветом, шрифтом, в связи с чем нет оснований для деления его на форманты. Визуально элемент «Castingplace» невозможно разделить на части.

Позиция об ошибочности разделения единого словесного элемента на составные части – форманты при проведении экспертизы обозначения поддерживается практикой Суда по интеллектуальным правам (например, в постановлении Президиума СИП от 18.12.2017 по делу №СИП-700/2016, в решении СИП от 28.01.2014 по делу №СИП-241/2013, в решении СИП от 21.04.2017 по делу №СИП-38/2017, в решении СИП от 18.01.2018 по делу №СИП-171/2016 и т.д.).

Коллегия отмечает, что, даже если разделять словесный элемент «Castingplace» заявленного обозначения на словесные части «Casting», «place», то для понимания семантического смысла данного словесного элемента рядовому потребителю потребуются усилия, связанные с тем, что словесный элемент «Casting» заявленного обозначения является многозначным и переводится на русский язык как «литье; отливка; подбор актеров; подсчёт; метание» (<https://woordhunt.ru/word/casting>), а словесный элемент «place» заявленного обозначения также является многозначным и в переводе на русский язык может иметь следующие значения «место; положение; город; площадь; участок» (<https://woordhunt.ru/word/place>). С учетом приведенных выше переводов, словесный элемент «Castingplace» заявленного обозначения, в совокупности составляющих элементов, может переводиться на русский язык как «город подсчетов; место для метания; положение о литье», при этом данные значения никак не могут характеризовать заявленные услуги 38, 41 классов МКТУ, так как не указывают на их вид и назначение, равно как и не вводят потребителя в

заблуждение в отношении вида и назначения всех услуг 35, 45 классов МКТУ, и иной части услуг 38, 41 классов МКТУ.

Таким образом, для того, чтобы установить семантику словесного элемента «Castingplace» заявленного обозначения, потребителям требуется длинная цепочка домысливаний. Во-первых, заявленное обозначение необходимо транслитерировать, во-вторых, разделить на форманты, в-третьих, установить связь между элементами «Casting» и «place», в-четвертых, понять семантику словесных элементов «Casting», «place».

Следует различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации. Последним может быть предоставлена правовая охрана. Если в процессе экспертизы возникает вопрос – является ли элемент описательным, целесообразно исходить из следующего.

В том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара или характеристику сведений об изготовителе, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным.

Подтверждением описательности могут быть положительные ответы на следующие вопросы:

1. Понятен ли рядовому потребителю смысл элемента без дополнительных рассуждений и домысливания?
2. Воспринимается ли рядовым потребителем элемент как прямо (не через ассоциации) описывающий вид, характеристики товара, сведения об изготовителе?


В рассматриваемом случае словесный элемент «Castingplace» заявленного обозначения способен вызывать рассуждения и домысливания, в связи с чем следует признать ассоциативный характер данного обозначения.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу, что заявленное обозначение способно выполнять основную функцию товарного знака - индивидуализировать услуги производителя.

Также коллегия не располагает сведениями о том, что производители аналогичной продукции используют обозначение «Castingplace» для характеристики услуг товаров.


В связи с указанным следует признать, что обозначение «Castingplace» по заявке №2021737980 удовлетворяет требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.




Анализ заявленного обозначения «» на предмет его соответствия требованиям пункту 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Наиболее значимым элементом заявленного обозначения является элемент «Castingplace», который выполнен крупным шрифтом в центре знака и акцентирует на себя внимание потребителя, в связи с чем именно по нему происходит запоминание обозначения в целом.



Противопоставленный товарный знак «» [1] является словесным, выполненным стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита с использованием восклицательного знака. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «» [2] является комбинированным, состоящим из изобразительных элементов, и из словесного элемента «place!», выполненного стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита с использованием восклицательного знака. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] включает в свой состав как изобразительный, так и словесные индивидуализирующие элементы, которые равным образом оказывают влияние на формирование образа знака, при этом воспринимаются по отдельности друг от друга.

Вместе с тем, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем. Таким словесным элементом противопоставленного товарного знака [2] является словесный элемент «place!», который и несет основную индивидуализирующую функцию указанного противопоставления.

При сопоставительном анализе словесного элемента «Castingplace» заявленного обозначения и словесных элементов «place» противопоставленных товарных знаков [1-2] было установлено, что словесные элементы «place» противопоставленных товарных знаков [1-2] фонетически входят в состав заявленного обозначения, однако, этого недостаточно для вывода о том, что они являются сходными в целом.

Словесный элемент «Castingplace» заявленного обозначения является фантазийным ввиду его отсутствия в словарно-справочных источниках, в связи с чем семантический анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 2] провести невозможно.

Фонетически, словесный элемент «Castingplace» заявленного обозначения состоит из 4 слогов (11 букв), в то время как словесный элемент «place» противопоставленных товарных знаков [1, 2] состоит из 2 слогов (5 букв), что обуславливает их фонетическое различие.

Сравниваемые словесные элементы также имеют визуальные отличия, так как различаются по длине, что обуславливает различное зрительное впечатление.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что сопоставляемые обозначения не ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать вывод о том, что они не являются сходными до степени смешения.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что услуги 35 класса МКТУ заявленного обозначения являются однородными услугам 35 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1, 2], поскольку сравниваемые услуги относятся к услугам по продвижению товаров, к услугам в сфере бизнеса, к услугам посредническим, а также к информационным услугам, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

Заявителем в возражении от 10.12.2022 однородность услуг 35 класса МКТУ не оспаривалась.

Однако, с учётом установленного выше несходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 2], коллегия полагает, что их услуги 35 класса МКТУ не будут смешиваться в гражданском обороте.

Вместе с тем, при рассмотрении настоящего возражения коллегия приняла во внимание приведенный в нем аргумент о наличии исключительного права ИП Власова Р.В. на товарные знаки «CastingPlace», «CastingPlace Talents» по свидетельствам №№839451, 835075 (с приоритетами от 23.04.2021), которые включают в себя охраняемый словесный элемент «CastingPlace» и зарегистрированы в отношении тех же услуг 35, 38, 41, 45 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению.




Учитывая, что основным индивидуализирующим элементом заявленного



обозначения «Casting Place» является словесный элемент «Castingplace», уже получивший правовую охрану в качестве товарных знаков по свидетельствам №№839451, 835075, коллегия пришла к выводу о необходимости соблюдения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности принципа законных ожиданий заявителя по возможности

регистрации варианта его товарного знака для тождественных услуг. При этом во внимание была принята правовая позиция Суда по интеллектуальным правам (в частности, постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.05.2021 по делу №СИП-422/2020), который указывает на недопустимость нарушения административным органом принципа правовой определенности, когда вновь принимаемые решения Роспатента противоречат ранее вынесенным решениям.

Принимая во внимание указанные обстоятельства, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для снятия приведенных в заключении по результатам проведенной экспертизы в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса противопоставлений [1], [2].

Вместе с тем, коллегия указывает, что заявленное на регистрацию обозначение «» и товарные знаки «», «» по свидетельствам №№839451, 835075 имеют визуальные отличия, ввиду чего их регистрация в отношении тождественных услуг 35, 38, 41, 45 классов МКТУ не противоречит общественным интересам.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.12.2022, изменить решение Роспатента от 12.08.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021737980.