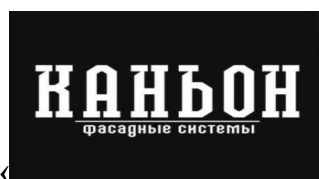
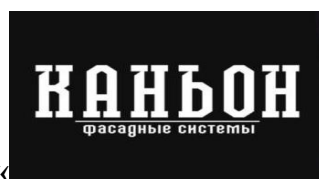


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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 возражение, поступившее 14.02.2022, поданное ООО «КАНЬОН-СЕВЕР», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020752750, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2020752750 с приоритетом от 23.09.2020 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 06, 17, 19, 35, 37, 39, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 15.10.2021 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020752750 в отношении всех товаров и услуг 06, 17, 39, 40 классов МКТУ, а также в отношении части товаров 17 класса МКТУ, при этом в отношении всех заявленных услуг 35, 37, 42 классов МКТУ, а также в отношении другой части товаров 17 класса МКТУ, правовая охрана не была

предоставлена. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное решение обосновано тем, что включенные в состав заявленного обозначения словесные элементы «фасадные системы» указывают на назначение заявленных товаров и услуг 06, 17, 19, 35, 37, 39, 40, 42 классов МКТУ, вследствие чего данные словесные элементы не обладают различительной способностью и являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- с товарным знаком «**КАНЬОН**» (по свидетельству №570775 с приоритетом от 22.09.2014) в отношении услуг 42 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 42 класса МКТУ [1];

- с товарным знаком «**Canyon**» (по свидетельству №524778 с приоритетом от 22.07.2013) в отношении товаров и услуг 17, 35, 37 классов МКТУ, которые однородны заявленным товарам и услугам 17, 35, 37 классов МКТУ [2];

- с товарным знаком «**CANYON**» (по свидетельству №216559 с приоритетом от 01.12.2000) в отношении услуг 42 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ [3].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.02.2022, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель выражает согласие с тем, что словесные элементы «фасадные системы» заявленного обозначения являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- заявитель не оспаривает решение Роспатента от 15.10.2021 в части отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020752750 в отношении товаров и услуг 17, 35, 37 классов МКТУ;

- между заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №570775 [1] достигнута договоренность об отчуждении вышеуказанного товарного знака заявителю; сведения о данной регистрации договора отчуждения 07.12.2021 были внесены в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, то есть на момент рассмотрения возражения правообладателем товарного знака по свидетельству №570775 [1] является ООО «КАНЬОН-СЕВЕР», Москва.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 15.10.2021 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 06, 17, 19, 39, 40 классов, указанных в решении Роспатента от 15.10.2021, а также в отношении услуг 42 класса МКТУ, с указанием словесных элементов «фасадные системы» в качестве неохраняемых.

К возражению заявителем были приложены следующие материалы:

1. Распечатка из открытых реестров в отношении товарного знака по свидетельству №570775;

2. Извещение о регистрации отчуждения исключительного права по договору в отношении товарного знака по свидетельству №570775.

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

С учетом даты (23.09.2020) поступления заявки №2020752750 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, 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.

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).



Заявленное обозначение «» является комбинированным, состоящим из графического элемента в виде прямоугольника с чёрным фоном, и из словесных элементов «КАНЬОН», «фасадные системы», выполненных близкими к стандартному шрифтами заглавными и строчными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных товаров 17 класса МКТУ, в также в отношении всех заявленных услуг 35, 37, 42 классов МКТУ, основано на несоответствии заявленного обозначения нормам пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель в возражении не оспаривает решение Роспатента от 15.10.2021 в части неохраноспособности словесных элементов «фасадные системы» (указывают на назначение заявленных товаров и услуг 06, 17, 19, 35, 37, 39, 40, 42 классов МКТУ), но оспаривает указанное решение Роспатента в части несоответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель оспаривает решение Роспатента от 15.10.2021 в части отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020752750 в отношении услуг 42 класса МКТУ, при этом не оспаривает указанное решение Роспатента в части отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020752750 в отношении товаров и услуг 17, 35, 37 классов МКТУ, по которым противопоставлены товарные знаки по свидетельствам №№524778 [2], 216559 [3], вследствие чего указанные противопоставления [2, 3] могут не учитываться при анализе заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленный знак «**КАНЬОН**» [1] представляет собой словесное обозначение, выполненное близким к стандартному шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 42 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что между заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №570775 [1] был заключен договор о распоряжении исключительным правом, в результате которого правообладателем вышеуказанного товарного знака стал

заявитель. Соответствующая запись о регистрации договора о распоряжении исключительным правом 07.12.2021 была внесена в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации. В связи с этим, указанный товарный знак [1] не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 42 класса МКТУ в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.02.2022, изменить решение Роспатента от 15.10.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020752750.