

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 возражение, поступившее 02.09.2022, поданное Общеобразовательной автономной некоммерческой организацией «Школа права и экономики», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020776357, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение « _____ » по заявке №2020776357, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.12.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 26.04.2022 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг 41 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что входящие в его состав словесные элементы «МНОГОПРОФИЛЬНАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ПРАВА И ЭКОНОМИКИ» являются неохраняемыми согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса (как указывает заявитель в первичных материалах заявки) только в отношении части заявленных услуг 41 класса МКТУ, поскольку в отношении другой части заявленных услуг 41 класса МКТУ (таких, как «игры азартные; обучение айкидо», перечень не является исчерпывающим) словесные элементы «МНОГОПРОФИЛЬНАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ПРАВА И ЭКОНОМИКИ» будут вводить потребителя в заблуждение относительно назначения услуг на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В связи с изложенным, поскольку доминирующее положение занимают неохраняемые элементы, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для заявленных услуг 41 класса МКТУ на основании положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Также в решении отмечено, что экспертиза снимает противопоставление по пункту 6 статьи 1483 Кодекса с учетом представленного заявителем письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака № 738142.

В возражении, поступившем 02.09.2022, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что заявитель согласен с неохраноспособностью элементов «МНОГОПРОФИЛЬНАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ПРАВА И ЭКОНОМИКИ», а также внес изменения в состав заявленного обозначения, уменьшив данные элементы таким образом, что они не занимают пространственного доминирующего положения.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении услуг 41 класса МКТУ.

На заседании коллегии от 14.12.2022 заявитель выразил согласие с мнением экспертизы относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

С учетом даты (30.12.2020) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 июля 2015 г. N 482 (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, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- приобрели различительную способность в результате их использования;
- состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности 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 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.



МНОГОПРОФИЛЬНАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА ПРАВА И ЭКОНОМИКИ

Обозначение «» по заявке №2020776357
является комбинированным, включает слова «МНОГОПРОФИЛЬНАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ПРАВА И ЭКОНОМИКИ», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, а также изобразительный элемент, состоящий из полукруга, книги, расположенной на стойке и фемиды с весами. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Следует отметить, что заявителем словесные элементы «МНОГОПРОФИЛЬНАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ПРАВА И ЭКОНОМИКИ» указаны в качестве неохраняемых элементов обозначения (см. графу 526 заявочных материалов).

Экспертизой было отказано в регистрации заявленного обозначения в отношении части заявленных услуг 41 класса МКТУ ввиду доминирования указанных элементов в составе заявленного обозначения, на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

С вышеуказанными доводами экспертизы заявитель выразил согласие.

Вместе с тем, воспользовавшись предоставленным правом, на основании пункта 2 статьи 1500 Кодекса заявитель внес в заявленное обозначение изменения посредством уменьшения слов «МНОГОПРОФИЛЬНАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ПРАВА И ЭКОНОМИКИ».

Вместе с тем, воспользовавшись предоставленным правом, на основании пункта 2 статьи 1500 Кодекса заявитель внес в заявленное обозначение изменения посредством уменьшения слов «МНОГОПРОФИЛЬНАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ПРАВА И ЭКОНОМИКИ».

следующем виде: «  МНОГОПРОФИЛЬНАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ПРАВА И ЭКОНОМИКИ » (см. уведомление экспертизы №401 от 16.11.2022).



МНОГОПРОФИЛЬНАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА ПРАВА И ЭКОНОМИКИ

следующем виде: « _____ » (см. уведомление экспертизы №401 от 16.11.2022).

Таким образом, внесение изменений в состав заявленного обозначения приводит к отсутствию основания для признания доминирования в составе заявленного обозначения неохранных элементов, несоответствующих требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вышеизложенное свидетельствует о возможности предоставления правовой охраны заявленному обозначению в отношении части заявленных услуг 41 класса МКТУ с указанием словесных элементов «МНОГОПРОФИЛЬНАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ПРАВА И ЭКОНОМИКИ» в качестве неохраняемых элементов обозначения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 02.09.2022, отменить решение Роспатента от 26.04.2022, зарегистрировать товарный знак по заявке №2020776357.