


**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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 05.04.2022 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Р-Финанс», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021714759, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение «» по заявке №2021714759 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 17.03.2021 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 11, 35, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 28.02.2022 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021714759 в отношении всех заявленных товаров и услуг. Основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака послужил вывод о его несоответствии требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Согласно доводам, изложенным в заключении по результатам экспертизы, заявленное обозначение способно ввести потребителя относительно производителя товаров (лица, оказывающего услуги), поскольку воспроизводит обозначение,

используемое компанией «Filum» для маркировки товаров и услуг, однородных заявленным (см. Интернет-сайт <https://filum.ru/>).

По мнению экспертизы, заявителем не были представлены документы, подтверждающие использование заявленного обозначения в отношении заявленных товаров и услуг, а также не доказан факт об ассоциировании заявленного обозначения только с товарами и услугами заявителя.

В поступившем возражении заявитель обращает внимание на то, что оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для заявленных товаров и услуг не имеется, поскольку сайт, на который ссылается экспертиза, принадлежит заявителю. В подтверждение данного обстоятельства еще на стадии экспертизы заявителем представлялась соответствующая справка о регистрации доменного имени на его имя. Сайт был разработан заявителем с целью продвижения продукции.

С учетом приведенных выше доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021714759 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В качестве документов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены сведения о делопроизводстве по заявке №2021714759, а также скриншот с интернет сайта <https://www.filum.ru> и справка о принадлежности домена [filum.ru](https://www.filum.ru) ООО «Р-Финанс».

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия полагает, что доводы, изложенные в возражении, являются убедительными.


С учетом даты (17.03.2021) поступления заявки №2021714759 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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).

Как следует из требований подпункта 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.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким 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.

Обозначение «» по заявке №2021714759 с приоритетом от 17.03.2021 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «Filum», выполненный жирным шрифтом синего цвета заглавными и строчными буквами латинского алфавита, а также изобразительный элемент в виде геометрической фигуры, представляющей собой схематическое обозначение электрического проводника с разъемом. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается для индивидуализации товаров и услуг 09, 11, 35, 42 классов МКТУ.

Основанием для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2021714759 явился довод экспертизы о способности заявленного обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги.

Так, согласно доводам экспертизы спорное обозначение используется компанией «Filum» для индивидуализации товаров и услуг, однородных заявленным.

Однако при обращении к приведенному в заключении по результатам экспертизы сайта <https://filum.ru/> с автоматической переадресацией на <https://www.filum.ru>, было установлено, что на страницах этого Интернет-ресурса приводятся сведения о такой продукции как кабели и корпуса компьютеров, непосредственно фигурирует заявленное обозначение, а в качестве контактного лица размещена информация не о компании «Filum», а об ООО «Р-Финанс». Необходимо также отметить, что согласно представленной справке, выданной АО «РСИЦ», администратором домена [filum.ru](https://filum.ru) также является не компания «Filum», ООО «Р-Финанс», т.е. заявитель.

Учитывая, что на страницах указанного сайта приводятся контактные данные именно заявителя, нет оснований полагать, что потребитель будет ассоциировать заявленное обозначение с каким-либо иным лицом.

Таким образом, причины, послужившие основанием для вывода о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2021714759 требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных товаров и услуг, отсутствуют.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 05.04.2022, отменить решение Роспатента от 28.02.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021714759.**