


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 23.11.2022 возражение, поданное Производственным частным унитарным предприятием «Виктория», Республика Беларусь (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020763320, при этом установила следующее.



Обозначение « VICTORIA ЛИТАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ ПОСУДА» по заявке №2020763320 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 10.11.2020 на имя заявителя в отношении товаров 21 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.


Роспатентом 23.03.2022 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров 21 класса МКТУ.

В результате проведения экспертизы заявленного комбинированного обозначения установлено, что входящий в его состав словесный элемент «ЛИТАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ ПОСУДА» не обладает различительной способностью,


поскольку указывает на свойства и вид заявленных товаров, в связи с чем является неохраняемыми.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения:



- с обозначением «  » [1] (заявка №2020762425 с приоритетом от 05.11.2020), заявленным на регистрацию в качестве товарного знака в отношении однородных товаров 21 класса МКТУ на имя МУ МЕКАНИКОС УНИДОС С.А.С., Каррера 42 нро. 33173, Итагуи, Антьокия, Колумбия;



- с товарным знаком «  «ВИКТОРИЯ» [2] (свидетельство №332307 с приоритет от 10.04.2006), зарегистрированным в отношении однородных товаров 21 класса МКТУ на имя Акционерного общества «ДИКСИ Юг», 142119, Московская область, г. Подольск, ул. Юбилейная, 32 А.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с доводами заключения по результатам экспертизы относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при этом его основные аргументы сводятся к наличию обстоятельств, устраняющих препятствие в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. В качестве таких обстоятельств в возражении фигурируют сведения о принятии решения об отказе в регистрации противопоставленного обозначения [1] по заявке №2020762425, а также содержится информация о получении согласия на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – письмо-согласие) от правообладателя противопоставленного товарного знака [2].

На основании изложенного заявитель просит отменить оспариваемое решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020763320 в отношении всех заявленных товаров 21 класса МКТУ.

Доводы возражения проиллюстрированы соответствующими документами, а именно, представлена информация о заявке №2020762425 по противопоставлению [1] и оригинал письма-согласия по противопоставлению [2].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия сочла доводы поступившего возражения убедительными.

С учетом даты (10.11.2020) поступления заявки №2020763320 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).

В соответствии с требованиями подпункта 3 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 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.

Согласно положениям пункта 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.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы: общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условными обозначениями, применяемыми в науке и технике; общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

(1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации.

(2) 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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.

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.

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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей).

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.


Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, 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).



Обозначение « VICTORIA ЛИТАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ ПОСУДА» по заявке №2020763320 с приоритетом от 10.11.2020 является комбинированным, включает расположенный слева изобразительный элемент, выполненный в виде четырехугольника со скругленными углами, в который вписана стилизованная комбинация латинских букв «VIC» в оригинальном исполнении. Справа от изобразительного элемента расположен словесный элемент «VICTORIA», выполненный заглавными латинскими буквами крупным стандартным шрифтом, под которым находится словесный элемент «ЛИТАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ ПОСУДА», выполненный буквами кириллического алфавита стандартным мелким шрифтом.

Анализ заявленного обозначения показал, что входящие в его состав словесные элементы «ЛИТАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ ПОСУДА» имеют определенное смысловое значение согласно толковым словарям русского языка:

«ЛИТАЯ» – приготовленный литьем; вылитый из плавкого вещества (металла, стекла, гуттаперчи и т.п.). *Литая сталь. Литой мяч*, см. Толковый словарь Ушакова, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/850970>;

«АЛЮМИНИЕВАЯ» – сделанный из алюминия. *Алюминиевая посуда*, см. Толковый словарь Ушакова, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/738850>;


«ПОСУДА» - предметы домашнего обихода для хранения, приготовления или подачи пищи. *Чайная посуда. Столовая посуда. Кухонная посуда*, см. Толковый словарь Ушакова, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/963206>.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении таких товаров 21 класса МКТУ как «*литая алюминиевая посуда, включая посуду для индукционных плит, кастрюли для приготовления пищи; емкости бытовые или кухонные; емкости кухонные; задвижки для крышек кастрюль; крышки для посуды; кувшины; поддоны; подставки для блюд [столовая утварь]; подставки для графинов, за исключением бумажных или текстильных; подставки для грилей / подставки под рашперы; посуда для варки; посуда для тепловой обработки пищи; сковороды; супницы; тазы [емкости]; тарелки*».


Указанные товары представляют собой кухонную утварь, которые подпадают под родовую группу «посуда».

Данные обстоятельства обуславливают вывод о неохраноспособности словесного элемента «ЛИТАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ ПОСУДА» согласно требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса для заявленных товаров 21 класса МКТУ, с чем заявитель не спорит.

Вместе с тем отказ в государственной регистрации заявленного обозначения


 **VICTORIA**
ЛИТАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ ПОСУДА» в качестве товарного знака обусловлен выводом о его несоответствии требованиям подпунктов 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса по


причине сходства до степени смешения с противопоставленным обозначением

 «Victoria Red Box» [1] по заявке №2020762425 с приоритетом от 05.11.2020 и товарным

знаком « кварман» [2] по свидетельству №332307 с приоритетом от 10.04.2006, принадлежащими иным лицам.

Однако при сопоставительном анализе заявленного обозначения по заявке №2020763320 с указанными противопоставлениями [1], [2] были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения

экспертизы, но являются основанием не учитывать обозначение «» [1] и



товарный знак « кварман» [2] в качестве препятствия для регистрации

заявленного обозначения «» в качестве товарного знака.

К указанным обстоятельствам, во-первых, относится решение Роспатента от 27.06.2022 об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака обозначения [1] по заявке №2020762425, а, во-вторых, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака [2] по свидетельству №332307 - Акционерного общества «ДИКСИ Юг».

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака при наличии письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака допускается в том случае, если сравниваемые товарные знаки не тождественны, противопоставленный товарный знак не является коллективным или общеизвестным, а также, если регистрация товарного знака не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.



Сравниваемые обозначения « VICTORIA ЛИТАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ ПОСУДА» и « kvartal «ВИКТОРИЯ»» не тождественны, противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству №332307 не является коллективным или общеизвестным товарным знаком. Также коллегия не располагает сведениями об ассоциировании заявленного обозначения с Акционерным обществом «ДИКСИ Юг».

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака [2] по свидетельству №332307, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, позволяет снять указанное противопоставление и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020763320 в отношении товаров 21 класса МКТУ с указанием словесного элемента «ЛИТАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ ПОСУДА» в качестве неохраняемого.

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.11.2022, отменить решение Роспатента от 23.03.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020763320.