


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 14.08.2023, поданное ООО "АЛЬЯНС", Московская область, г. Лосино-Петровский, р.п. Свердловский (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022737172 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2022737172, поданной 07.06.2022, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне.



Согласно материалам заявки заявлено изобразительное обозначение:  в цветовом сочетании: «белый, черный, серый, оттенки серого, красный, оттенки красного, желтый, оттенки желтого, зеленый, оттенки зеленого, синий, оттенки синего, голубой, оттенки голубого, фиолетовый, оттенки фиолетового, оранжевый, оттенки оранжевого, коричневый, оттенки коричневого, бежевый».

Роспатентом 20.04.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022737172 в отношении всех товаров, указанных в перечне.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по

результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении всех товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- в состав заявленного обозначения включены элементы «123RF», изобразительные элементы в виде фотоаппаратов, которые, согласно сведениям, полученным из сети Интернет (см.: <https://ru.123rf.com>), используется Интернет ресурсом, цифровым стоковым агентством ООО "Легион-Медиа", 105094, г. Москва, Семеновская набережная д. 2/1, стр. 1, офис 715, для защиты изображений;
- заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на имя заявителя, поскольку способно ввести потребителя в заблуждение относительно лица, производящего/реализующего товары;
- согласно сведениям, полученным из сети Интернет, для защиты изображений могут использоваться водяные знаки. Водяной знак на фото - средство для защиты авторских прав на фото. Часто это - полупрозрачная надпись или эмблема. См. сайты сети Интернет: <https://semantica.in/blog/chto-takoe-vodyanoj-znak-na-foto.html>; <https://smmplanner.com/blog/votermarka/>; <https://www.rush-analytics.ru/blog/chto-takoe-vodyanoj-znak-na-foto>.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 14.08.2023 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 20.04.2023.

Доводы возражения, поступившего 14.08.2023, сводятся к следующему:

- заявителем приведены выдержки из законодательства, судебной практики (справки и т.п.);
- норма пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса подлежит применению в том случае, когда установлено, что потребитель осведомлен о ранее существовавшем обозначении и ассоциирует его с иным лицом (конкретным производителем), не являющимся правообладателем товарного знака. При этом установление фактов разработки данного обозначения не правообладателем, а каким-либо другим лицом, использования обозначения иным производителем, а также размещения информации

о разработанном обозначении в общедоступных источниках информации не является само по себе основанием для применения пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, поскольку не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара (см. Информационную справку Суда по интеллектуальным правам, утв. постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 № СП-23/10);

- такая ассоциативная связь применительно к настоящему делу могла возникнуть у потребителя только в случае использования заявленного обозначения для товаров 29 и 30 классов МКТУ (разных продуктов питания) компанией ООО "Легион-Медиа";

- ООО "Легион-Медиа" не осуществляет использование обозначения и не является ни производителем продуктов питания, ни лицом, осуществляющим их реализацию. Следовательно, у потребителей не могло образоваться стойкой ассоциативной связи;

- простой факт нахождения обозначения в фотобанке не является основанием для отказа в регистрации по пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса;

- сведений, подтверждающих восприятие заявленного обозначения средними потребителями, экспертиза не представила;

- заявленное обозначение для потребителя ни прямо, ни через ассоциации не указывает на ООО "Легион-Медиа";

- учитывая отсутствие явно видных глазом потребителя без использования специальных технических средств защитных знаков, средний российский потребитель не будет иметь прямого указания и не может иметь никаких ассоциаций с ООО "Легион-Медиа";

- для среднего российского потребителя заявленное обозначение будет являться не более, чем красивым пейзажем, не несущем какой-либо смысловой ассоциативной нагрузки, чтобы быть способным вводить потребителя в заблуждение;

- заявленное обозначение включает изобразительный элемент «SK», часто используемый ООО «Альянс» в своих товарных знаках, поэтому потребитель будет воспринимать его как очередной товарный знак ООО «Альянс», что будет соответствовать действительности. Так, такой же элемент содержится в товарных знаках заявителя, зарегистрированных также для товаров 29 и 30 классов МКТУ:



«СИБИРСКАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ»

по свидетельству № 691615 с приоритетом от 14.05.2018, «



»

по свидетельству № 815661 с приоритетом от 16.09.2020, «




»

по свидетельству № 847130 с приоритетом от 16.09.2020 и т.д.;

- на имя заявителя уже зарегистрирован промышленный образец № 133928, включающий то же обозначение с незначительными графическими отличиями, обусловленными особенностями правовой охраны промышленных образцов:



«». При проведении экспертизы заявок на промышленные образцы экспертиза проверяет, не будет ли заявленное решение вводить потребителей в заблуждение. Предоставление правовой охраны промышленному образцу № 133928 свидетельствует о признании Роспатентом факта отсутствия введения потребителей в заблуждение и правомерности предоставления правовой охраны;

- законодательно установлено, что сходство заявленного обозначения с промышленным образцом не допускает его регистрацию в качестве товарного знака, как и сходство решения, заявленного в качестве промышленного образца, с ранее зарегистрированным товарным знаком не допускает его регистрацию в качестве промышленного образца. Законодатель неслучайно установил такую зависимость. Применительно к рассматриваемой ситуации недопустимо игнорирование правовой охраны промышленного образца при рассмотрении вопроса о предоставлении охраны товарному знаку на то же обозначение;

- заявитель обращает внимание на соблюдение принципа «правовой определенности» по рассматриваемому делу (см. практику Суда по интеллектуальным правам в отношении указанного принципа: дела № СИП-1107/2019, № СИП-580/2017 и т.п.).

На основании изложенного в возражении, поступившем 14.08.2023, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в

качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие документы:

- сведения из сети Интернет – (1);
- сведения из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации – (2).

Заявителем было подано заявление от 19.09.2023 г. о внесении изменений в заявленное обозначение, путем удаления спорных элементов. По мнению заявителя, внесение испрашиваемых изменений устранил причины, препятствующие, предоставлению правовой охраны заявленному обозначению.

Заявителем было заявлено ходатайство о переносе, в связи с поданным заявлением от 19.09.2023 г. о внесении изменений, которое было удовлетворено коллегией. В подтверждение своего довода заявителем представлена копия заявления от 19.09.2023 г. о внесении изменений в заявленное обозначение с отметкой Роспатента – (3).

Соответствующие изменения в заявленное обозначение были внесены, что подтверждается копией письма Роспатента от 09.10.2023 г., которое заявитель приобщил к материалам возражения – (4).

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих участников рассмотрения возражения, поступившего 14.08.2023, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (07.06.2022) заявки № 2022737172 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или

содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 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.



Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение представляет собой изобразительное обозначение.

Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ в цветовом сочетании: «белый, черный, серый, оттенки серого, красный, оттенки красного, желтый, оттенки желтого, зеленый, оттенки зеленого, синий, оттенки синего, голубой, оттенки голубого, фиолетовый, оттенки фиолетового, оранжевый, оттенки оранжевого, коричневый, оттенки коричневого, бежевый».

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Экспертизой указано, что в состав заявленного обозначения включены элементы «123RF», изобразительные элементы в виде фотоаппаратов, которые, согласно сведениям, полученным из сети Интернет (см.: <https://ru.123rf.com>), используется цифровым стоковым агентством ООО "Легион-Медиа", г. Москва, для защиты изображений, что влечет за собой введение потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Представляется, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно производителя может быть сделан в том случае, если

однородные товары иного лица, маркированные спорным обозначением, ранее присутствовали в гражданском обороте, и у потребителя сложилась устойчивая ассоциативная связь данных товаров, сопровождаемых оспариваемым товарным знаком, с этим лицом.

Коллегия не располагает какими-либо документами, свидетельствующими о производстве ООО "Легион-Медиа", г. Москва товаров 29, 30 классов МКТУ, маркируемых заявленным обозначением.

Вместе с тем, с целью устранения указанного основания для отказа в регистрации, заявителем было подано заявление от 19.09.2023 г. (3) о внесении изменений в заявленное обозначение в части исключения из его состава вышеуказанных элементов: «123RF», изобразительные элементы в виде фотоаппаратов. В соответствии с поданным заявителем заявлением от 19.09.2023 г. (3) соответствующие изменения в заявленное обозначение были внесены, что подтверждается письмом Роспатента от 09.10.2023 г. (4) и вышеуказанные спорные





элементы были исключены из состава заявленного обозначения:

При рассмотрении возражения коллегия также руководствовалась пунктом 2 статьи 1500 Кодекса. В период рассмотрения возражения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявитель может внести в документы заявки изменения, которые допускаются в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1497 настоящего Кодекса, если такие изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и внесение таких изменений позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака.

Внесение вышеуказанных изменений в части исключения спорных элементов «123RF», изобразительных элементов в виде фотоаппаратов позволяет коллегии прийти к выводу о государственной регистрации товарного знака.

Коллегией также принято во внимание обстоятельство, что заявленное обозначение включает изобразительный элемент «SK», часто используемый заявителем в своих товарных знаках.

Следовательно, потребитель будет воспринимать заявленное обозначение как очередной товарный знак ООО «Альянс». Элемент «SK» содержится в товарных знаках заявителя, зарегистрированных также для товаров 29 и 30 классов МКТУ:



«СИБИРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» по свидетельству № 691615 с приоритетом от 14.05.2018, «»
по свидетельству № 815661 с приоритетом от 16.09.2020, «» по
свидетельству № 847130 с приоритетом от 16.09.2020, «» по свидетельству №
847132 с приоритетом от 14.10.2020, «» по свидетельству № 848325 с
приоритетом от 05.03.2021, «» по свидетельству № 851912 с приоритетом от
16.09.2020, «» по свидетельству № 874831 с приоритетом от 05.03.2021 и т.д.

Таким образом, какие-либо недостоверные ассоциации в отношении производителя заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ у потребителей не возникнут.

Указанные обстоятельства дают возможность коллегии снять основание для отказа в регистрации, предусмотренное пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Довод о наличии исключительных прав у заявителя на патент в отношении



промышленного образца № 133928 («») касается иного объекта интеллектуальной собственности с иным режимом правового регулирования в области предоставления правовой охраны.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.08.2023, отменить решение Роспатента от 20.04.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022737172.