

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 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.05.2023, поданное ООО «Меркурий», Орловская область, г. Мценск (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021779015, при этом установлено следующее.




Государственная регистрация товарного знака «» по заявке №2021779015, поданной 30.11.2021, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 32 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 20.01.2023 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное



обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «» по свидетельству №551209 с приоритетом от 30.12.2013 (срок действия исключительного права продлен до 30.12.2033), зарегистрированным на имя ООО «Производственный Холдинг «Меркурий», 303034, Орловская область, г. Мценск, ул. Комсомольская, 109, в отношении однородных товаров и услуг 32, 35 классов МКТУ.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы отмечено, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «РУССКИЙ МОРС» («РУССКИЙ» - относящийся к русскому народу, к его языку, национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к России, её территории, внутреннему устройству, истории; «МОРС» - прохладительный напиток, приготовленный из сока ягод или плодов /см. <https://kartaslov.ru/значение-слова/русский+морс>) не обладает различительной способностью, указывает на вид товара, место его производства, в связи с чем является неохранным на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель выразил согласие с выводами экспертизы относительно неохраноспособного характера словесного элемента «РУССКИЙ МОРС».

В возражении, поступившем 19.05.2023, заявитель указал, что в отношении противопоставленного товарного знака по свидетельству №551209 подано заявление об отчуждении исключительного права на имя ООО «Меркурий».

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 20.01.2023 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении испрашиваемых товаров и услуг 32, 35 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (30.11.2021) заявки №2021779015 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 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.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса 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: 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.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 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.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 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 по заявке №2021779015 представляет собой



комбинированное обозначение «
», включающее стилизованное изображение девушки, в кокошнике под которым размещен словесный элемент «РУССКИЙ МОРС», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Обозначение выполнено красным и его оттенками, белым, черным, оранжевым, желтым и его оттенками, коричневым, золотым, голубым, бежевым, розовым цветами.


Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ «напитки безалкогольные, а именно морс» и услуг 35 класса МКТУ «менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; демонстрация товаров; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования маркетинговые; маркетинг; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц, включая оптовую и розничную продажу пищевых продуктов и напитков; расклейка афиш; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама телевизионная; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; экспертиза деловая».

Словесный элемент «РУССКИЙ МОРС» является элементом, характеризующим товар с точки зрения его вида и места производства, то есть относится к элементам, не обладающим различительной способностью согласно пункту 34 Правил, с чем заявитель выразил согласие.

Поскольку неохраноспособный словесный элемент «РУССКИЙ МОРС» не занимает доминирующее положение в заявленном обозначении, он может быть включен в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента в отношении заявленных товаров 34 класса МКТУ.

В отношении испрашиваемых товаров и услуг 32, 33 классов МКТУ регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса препятствует принадлежащий иному лицу



товарный знак «» по свидетельству №551209, зарегистрированный для товаров/услуг 32, 35 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее изображение девушки в кокошнике и расположенный под ним словесный элемент «РУССКИЙ МОРС», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Ниже словесного элемента «РУССКИЙ МОРС» расположено слово «классический», выполненное буквами русского алфавита, и изображение ягод красного цвета.

Неохраняемыми элементами товарного знака по свидетельству №551209 являются цифра «3», изображение ягод клюквы, все слова.

Заявитель не оспаривает установленное Роспатентом сходство обозначений и однородность товаров и услуг 32, 35 классов МКТУ, представленных в их перечнях.

В отношении противопоставленного товарного знака коллегией установлено, что в соответствии с договором №РД0433129, зарегистрированным Роспатентом 30.05.2023, исключительное право на товарный знак по свидетельству №551209 было отчуждено на имя ООО «Меркурий», то есть на имя заявителя.

Следовательно, товарный знак по заявке №2021779015 может быть зарегистрирован в отношении всех заявленных товаров и услуг 32, 35 классов МКТУ с указанием словесного элемента «РУССКИЙ МОРС» в качестве неохраняемого элемента.

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.05.2023, отменить решение Роспатента от 20.01.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021779015.