


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 21.08.2023 возражение Индивидуального предпринимателя Вольхина Павла Дмитриевича, Свердловская обл. (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022770846, при этом установила следующее.




Обозначение «  » по заявке №2022770846 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 05.10.2022 на имя заявителя в отношении товаров 20, 22 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 20.07.2023 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022770846 в отношении части заявленных товаров 20, 22 классов МКТУ. Основанием для принятия решения послужили приведенные в заключении по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью оспариваемого решения Роспатента, доводы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении части заявленных товаров 20, 22 классов МКТУ.

Согласно доводам, изложенным в заключении по результатам экспертизы,



заявленное обозначение тождественно обозначению «  » по заявке №2022705426, заявленному на регистрацию в качестве товарного знака в отношении однородных товаров 20, 22 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «АО-МАРКЕТПЛЕЙС», 624055, Свердловская обл., Белоярский р-н, поселок Рассоха, ул. Вознесенская, 5.

Также в заключении по результатам экспертизы отмечается, что элемент «ЕКАТЕРИНБУРГ» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявителем не оспаривается неохраноспособность словесного элемента «ЕКАТЕРИНБУРГ», а также наличие тождества между заявленным и противопоставленным обозначением. Вместе с тем, заявка №2022705426 на противопоставленное обозначение была признана отозванной.

В силу изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022770846 в отношении всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела, коллегия полагает, что доводы, изложенные в возражении, являются убедительными.

С учетом даты (05.10.2022) поступления заявки №2022770846 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).

Согласно подпункту 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 сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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 подпункта 1 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, заявленными на регистрацию (статья 1492) 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.

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.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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).




Заявленное обозначение «  » по заявке №2022770846 с приоритетом от 05.10.2022 является комбинированным, включает расположенные на фоне овала красного цвета изобразительный элемент в виде стилизованного изображения белого медведя и словесные элементы «МЕДВЕДЬ» и «ЕКАТЕРИНБУРГ», выполненные буквами кириллического алфавита стандартным шрифтом. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении широкого перечня товаров 20, 22 классов МКТУ.


Анализ заявленного обозначения показал, что включенный в его состав словесный элемент «ЕКАТЕРИНБУРГ», представляющий собой название географического объекта – административного центра Свердловской области (см. Словарь современных географических названий. - Екатеринбург: У-Фактория, под общей редакцией академика В.М. Котлякова, 2006г., https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/1768/Екатеринбург), и не занимающий доминирующего положения, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса и может быть исключен из правовой охраны товарного знака как не обладающий различительной способностью, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, отказ в государственной регистрации заявленного обозначения



«  » по заявке №2022770846 в качестве товарного знака основан на выводе о несоответствии этого обозначения требованиям подпункта 1 пункта 6 статьи 1483



Кодекса в связи с наличием обозначения «  » по заявке №2022705426, поданного на регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 31.01.2022 в отношении товаров 20, 22 классов МКТУ на имя иного лица.

Заявителем не оспаривается имеющееся тождество заявленного и противопоставленного обозначения, а также однородность товаров 20, 22 классов МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые обозначения.

Вместе с тем при сопоставительном анализе сравниваемых обозначений коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы по заявленному обозначению, а именно наличие принятого в отношении противопоставления по заявке №2022705426 решения Роспатента от 24.07.2023 о признании ее отозванной.

Тем самым препятствие для регистрации товарного знака по заявке №2022770846 по основаниям, предусмотренным подпунктом 1 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, устранено.

Таким образом, правовая охрана товарному знаку по заявке №2022770846 может быть предоставлена в отношении всего заявленного перечня товаров 20, 22 классов МКТУ, при этом с указанием словесного элемента «ЕКАТЕРИНБУРГ» в качестве неохраняемого согласно требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.08.2023, изменить решение Роспатента от 20.07.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022770846.