

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела поступившее 08.12.2021 возражение компании Unilever IP Holdings B.V., Нидерланды (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020705428 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2020705428 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 06.02.2020 на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой



комбинированное обозначение .

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 27.09.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы было отмечено, что все включенные в заявленное обозначение словесные элементы и обозначения,

кроме словесного элемента «Лесной бальзам», а также натуралистические изображения желудя, листа дуба и елочных иголок являются неохраняемыми элементами, так как характеризуют соответствующие товары, указывая на их свойства, состав и назначение, а форма флакона – неохраняемый элемент, поскольку не обладает различительной способностью, как обусловленная исключительно функциональным назначением емкости (упаковки) для реализации соответствующих товаров.

При этом в данном заключении указано, что в отношении части приведенных в заявке товаров, не предназначенных для ухода за полостью рта и зубами, заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно назначения товаров.

Кроме того, в этом заключении было указано и то, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ с товарными знаками по свидетельствам №№ 495865, 496042, 661426, 532689, 444572, 342708, 342707, 318721, 264732, 210856, 193169, 730777, 728991, 729969, 728990, 737953, 728989 и 728988, охраняемыми на имя другого лица и имеющими более ранние приоритеты.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 08.12.2021 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 27.09.2021.

Доводы возражения сводятся, в частности, к тому, что заявителем не оспаривается включение в товарный знак всех словесных элементов и обозначений (кроме словесного элемента «Лесной бальзам»), натуралистических изображений желудя, листа дуба и елочных иголок и формы флакона как неохраняемых элементов в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, а также им ограничивается приведенный в заявке перечень товаров только товарами 03 класса МКТУ «паста зубная; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; средства нелечебные для ухода за полостью рта и зубами» (далее – ограниченный перечень товаров), ввиду чего уже отсутствуют какие-либо основания для признания заявленного

обозначения способным ввести в заблуждение потребителя относительно назначения иных товаров, исключенных из заявленного перечня, то есть в соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

В данном возражении также было отмечено, что согласно договору, зарегистрированному федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.11.2021 под № РД0379287, об отчуждении исключительных прав на противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 661426, 532689, 444572, 342708, 342707, 318721, 264732, 210856, 193169, 730777, 728991, 729969, 728990, 737953, 728989 и 728988 их правообладателем стал заявитель, в силу чего указанные товарные знаки в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса уже не препятствуют регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя того же лица – заявителя, а сроки действия исключительных прав на противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 495865 и 496042 истекли 07.09.2021 и не были продлены.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении указанного выше ограниченного перечня товаров 03 класса МКТУ.

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

С учетом даты подачи заявки (06.02.2020) 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 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктами 3 и 4 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, либо представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса. К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, характеризующие товар.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 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.

В соответствии с абзацем 2 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 соответствии с абзацем 1 и 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.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение



в виде изображения флакона , включающего в свой состав композицию из словесных и изобразительных элементов, неохраноспособность части которых на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, а именно всех словесных элементов и обозначений (кроме словесного элемента «Лесной бальзам»), натуралистических изображений желудя, листа дуба и еловых иголок и формы флакона, упомянутых в заключении по результатам экспертизы, заявителем в возражении никак не оспаривается. Однако они не занимают в данном обозначении доминирующего положения, ввиду чего, действительно, могут быть включены в товарный знак как неохраемые элементы в соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

При этом предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака испрашивается, согласно возражению, только лишь в отношении ограниченного перечня товаров, а именно товаров 03 класса МКТУ «паста зубная; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; средства нелечебные для ухода за полостью рта и зубами».

В этой связи необходимо отметить то, что исключение самим заявителем из приведенного в заявке перечня товаров иных товаров 03 класса МКТУ, в свою очередь, не предназначенных для ухода за полостью рта и зубами, действительно, снимает основание для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по пункту 3 статьи 1483 Кодекса в отношении соответствующей части именно этих товаров, то есть его анализ на предмет наличия у него способности ввести в заблуждение относительно

соответствующих товаров, исключенных из заявленного перечня, собственно, уже не требуется.

На основании договора, зарегистрированного федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.11.2021 под № РД0379287, об отчуждении исключительных прав на противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 661426, 532689, 444572, 342708, 342707, 318721, 264732, 210856, 193169, 730777, 728991, 729969, 728990, 737953, 728989 и 728988 их правообладателем стал заявитель. Соответствующие записи для данных регистраций товарных знаков были внесены 02.11.2021 в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

В силу вышеуказанного обстоятельства данные противопоставленные товарные знаки никак не препятствуют регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя того же лица – заявителя.

В свою очередь, сроки действия исключительных прав на противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 495865 и 496042, действительно, истекли 07.09.2021 и не были продлены в установленном законодательством порядке.

Таким образом, не имеется каких-либо оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 08.12.2021, отменить решение Роспатента от 27.09.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020705428.