

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 26.01.2021 возражение компании KT&G Corporation, Республика Корея (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1468586 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.



Международная регистрация знака за № 1468586 с датой расширения на территорию Российской Федерации от 19.06.2019 (далее – дата территориального расширения) произведена на имя заявителя для территории Российской Федерации, соответственно, только в отношении товаров 11 и 34 классов МКТУ, приведенных в перечне товаров данной международной регистрации знака.

Знак по международной регистрации № 1468586 представляет собой



комбинированное обозначение **SOLID** в синем цвете, состоящее из изобразительного элемента, стилизованного под слово «**il**», выполненное оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита крупного размера, и словесного элемента «**SOLID**», выполненного под ним

стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита меньшего размера.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 07.10.2020 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации данному международному знаку, мотивированное по результатам экспертизы в уведомлении о предварительном отказе от 31.01.2020 несоответствием знака требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса, так как он сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 11 и 34 классов МКТУ с товарными знаками по свидетельствам №№ 244387 () и 245806 (), охраняемыми на территории Российской Федерации на имя другого лица и имеющими более ранние приоритеты, а также содержит в своем составе словесный элемент «**SOLID**», характеризующий соответствующие товары, указывая на их свойства.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 26.01.2021 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 07.10.2020.

Доводы возражения сводятся к тому, что правообладателем противопоставленных товарных знаков в результате отчуждения исключительных прав на них в отношении однородных товаров 11 и 34 классов МКТУ стал заявитель, в силу чего данные товарные знаки уже не препятствуют предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку по международной регистрации № 1468586.

При этом в возражении отмечено, что в составе данного международного знака соответствующий словесный элемент «**SOLID**», который, собственно, и сопоставлялся с противопоставленными товарными знаками, также содержащими его, никак не указывает на те или иные конкретные свойства соответствующих однородных товаров ввиду полисемичности

(многозначности) данного слова, что подтверждается и самим фактом его включения в объем правовой охраны противопоставленных товарных знаков, как охраняемых элементов в их составах, исключительные права на которые в отношении таких однородных товаров и были переданы заявителю согласно соответствующему договору, подлежащему государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку в отношении всех товаров 11 и 34 классов МКТУ, приведенных в перечне товаров данной международной регистрации знака.

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


С учетом даты территориального расширения (19.06.2019) правовая база для оценки охраноспособности рассматриваемого знака на территории Российской Федерации 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 подпунктом 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.

В соответствии с пунктом 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, характеризующие товар.

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.


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).

Рассматриваемый знак по международной регистрации № 1468586  представляет собой комбинированное обозначение **SOLID** в синем цвете. Под изобразительным элементом, стилизованным под слово «**il**», выполненное оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита крупного размера, помещен словесный элемент «**SOLID**», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита меньшего размера.

Правовая охрана этому знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 11 и 34 классов МКТУ, представляющих

собой электронагревательные и охлаждающие устройства для табака, различную табачную продукцию, курительные принадлежности и аксессуары для электронных сигарет.

В этой связи следует отметить, что наличие в составе рассматриваемого знака именно слова «**SOLID**» и стало основанием для признания данного международного знака сходным до степени смешения в отношении соответствующих однородных товаров 11 и 34 классов МКТУ с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №№ 244387 и 245806, охраняемыми на территории Российской Федерации на имя другого лица и имеющими более ранние приоритеты, так как в этих товарных знаках,

являющихся словесным **SOLID** **СОЛИД** и комбинированным  обозначениями, основную индивидуализирующую нагрузку несут именно доминирующие в них соответствующие тождественные словесные элементы «**SOLID**». Данное слово включено в объем их правовой охраны, является словесными элементами, охраняемыми в их составах, поскольку признано фантазийным для соответствующих однородных товаров, не способным их характеризовать, указывая напрямую на те или иные конкретные свойства, обязательно присущие этим конкретным товарам.

Так, слово «**SOLID**» в переводе с английского языка может означать, например, «быть в милости (у кого-либо); твердый; сплошной; цельный, без пробелов; непрерывный; массивный; прочный, крепкий; солидный; плотный, основательный; надежный; веский; единодушный, единогласный, сплоченный; чистый, неразбавленный; твердое тело; твердая пища; порода, массив; единогласно; полностью, целиком; густой, сытный; однородный; серьезный, глубокий» и многое другое (см. Интернет-портал «Академик: Словари и энциклопедии на Академике / Переводы» – <https://dic.academic.ru>), то есть является весьма полисемичным (многозначным) словом.

Отсюда следует, что данная лексическая единица английского языка никак не является указанием на какие-либо строго определенные свойства,

обязательные для соответствующих конкретных товаров, и, следовательно, не способна напрямую характеризовать их, то есть является для них исключительно фантазийным словом.

Вместе с тем, она в каких-либо отдельных ее значениях все же может порождать некоторые дополнительные рассуждения, домысливание и ассоциации, связанные, например, с надежностью или прочностью электронных курительных устройств заявителя либо с высокой репутацией этих устройств либо используемого в них табака и т.д., но такие дополнительные рассуждения, домысливание и ассоциации, в отличие от прямых характеристик, отсутствующих в рассматриваемом знаке, предопределяют исключительно наличие у соответствующего весьма многозначного слова необходимой различительной способности для этих товаров.

Так, из пункта 2.2 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Роспатента от 23.03.2001 № 39, следует, что наличие таких дополнительных рассуждений, домысливания и ассоциаций при восприятии обозначения свидетельствует о наличии у этого обозначения различительной способности и об отсутствии у него какой-либо описательности.

При этом и в сети Интернет вовсе отсутствуют какие-либо сведения об использовании данного слова для характеристики соответствующих конкретных товаров теми или иными различными производителями. Все ссылки на такие товары при его поиске связаны непосредственно с информацией о товарах, выпускаемых исключительно заявителем.

Исходя из изложенных выше обстоятельств, коллегия не располагает какими-либо фактическими основаниями для вывода об отсутствии различительной способности у словесного элемента «**SOLID**» в составе рассматриваемого знака вследствие его использования теми или иными различными производителями соответствующих товаров, а также для признания его характеризующим их в силу той или иной определенной

семантики слова, то есть не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении тех или иных конкретных товаров.

В то же время, на основании договора, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.02.2021 под № РД0355921, об отчуждении исключительных прав на вышеуказанные противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 244387 и 245806, в объем правовой охраны которых словесные элементы «**SOLID**» включены, собственно, как охраняемые элементы, несущие в них основную индивидуализирующую нагрузку, правообладателем данных товарных знаков в отношении всех однородных товаров 11 и 34 классов МКТУ стал именно заявитель, которому были выданы свидетельства на эти товарные знаки в отношении данных товаров, соответственно, под №№ 799246 и 799247.

В перечнях товаров и услуг противопоставленных регистраций товарных знаков по свидетельствам №№ 244387 и 245806 товаров 34 класса МКТУ вовсе не осталось, а по 11 классу МКТУ остались только лишь товары «газогенераторы [установки]», представляющие собой крупное промышленное или бытовое оборудование, относящееся абсолютно к иной родовой группе товаров и имеющее совсем иное назначение и иной круг потребителей, чем приведенные в рассматриваемой международной регистрации знака электронагревательные или охлаждающие устройства для табака, применяемые для личного пользования, в частности, в электронных сигаретах, выпускаемых заявителем, то есть они никак не являются однородными друг с другом, что подтверждается также и самим фактом государственной регистрации упомянутого выше договора об отчуждении исключительных прав на противопоставленные товарные знаки, априори не допускающей оставления однородных товаров в первоначальных регистрациях товарных знаков, в отношении которых заключен соответствующий договор.

В силу изложенных выше обстоятельств противопоставленные товарные знаки уже не препятствуют предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку по международной регистрации № 1468586 на имя заявителя.

Таким образом, не имеется каких-либо оснований для признания рассматриваемого знака 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 26.01.2021, отменить решение Роспатента от 07.10.2020 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1468586 в отношении всех товаров 11 и 34 классов МКТУ, приведенных в перечне товаров данной международной регистрации знака, без исключения из объема его правовой охраны словесного элемента «SOLID».