

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 05.12.2022 возражение, поданное Филип Моррис Продактс С.А., Швейцария (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022703713, при этом установила следующее.



Обозначение «  » по заявке №2022703713, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.01.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 05.08.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака.

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 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение представляет собой простую букву «Q», не имеющую словесного характера и характерного графического исполнения, вследствие чего не обладает различительной способностью и является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Документы, доказывающие приобретенную различительную способность, заявителем не были представлены.

В возражении, поступившем 05.12.2022, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 05.08.2022. Доводы возражения сводятся к тому, что



заявленное обозначение « » не является простой буквой «Q», не имеющей характерного графического исполнения.

Буква «Q» в стандартных шрифтах представляет собой овал, к которому в нижней части присоединен короткий изогнутый «хвостик», обращенный вправо.

Заявленное обозначение представляет собой две полосы разной длины с закругленными краями, выполненные таким образом, что длинная полоса по форме представляет собой горизонтально ориентированный прямоугольник со скругленными углами, а вторая выполнена по диагонали в нижней правой части прямоугольника, при этом полосы не соединены друг с другом.

Заявленное обозначение может вызывать у потребителя различные ассоциации и образы и напоминать, например, экран телевизора с пультом, лупу, листок дерева, иконку (графический интерфейс) и т.д.

Таким образом, заявленное обозначение формирует запоминающийся образ и воспринимается в первую очередь как фантастическая фигура, а не как буква.

Вместе с тем, заявленное обозначение также можно рассматривать как стилизованное изображение буквы «Q», выполненное в оригинальном графическом исполнении.

В этом случае необычная форма буквы (вытянутый по горизонтали прямоугольник с закругленными углами), а также другие особенности ее графики (незамкнутые линии в основном элементе и прямой «хвостик», который не примыкает к основному элементу, а также использование яркого бирюзового цвета) позволяют сделать вывод о том, что заявленное обозначение имеет характерное графическое исполнение и, соответственно, обладает различительной способностью.

Вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение представляет собой букву, вступает в логическое противоречие с правомерной квалификацией заявленного обозначения в процессе экспертизы как изобразительного, а не словесного обозначения, а также свидетельствует о том, что в ходе экспертизы были нарушены установленные законом правила экспертизы применительно к конкретному виду обозначений.

Принимая во внимание, что заявленное обозначение представляет собой изобразительное обозначение, а также с учетом видов изобразительных обозначений, приведенных в пункте 32 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступивших в силу 31.08.2015 (далее - Правила), его следует квалифицировать как композицию линий или фигуру.

Следует подчеркнуть, что Правила не предусматривают возможности классификации изобразительного обозначения как буквы, слова или сочетания слов, не имеющих графического характера.

Заявленное обозначение не относится к простым геометрическим фигурам или простым линиям, поскольку представляет собой оригинальную фигуру (вытянутый по горизонтали прямоугольник с закругленными углами и пересекающей его диагональной линией).

Таким образом, заявленное обозначение имеет характерное графическое исполнение и, соответственно, обладает различительной способностью.

Заявленное обозначение тождественно основному элементу серии товарных



знаков, принадлежащих заявителю: «

» по свидетельству №792187,



» по свидетельству №792236, «

» по свидетельству №804924,

правовая охрана которых действует для товаров/услуг 07, 09, 35 классов МКТУ.

Все вышеуказанные товарные знаки были зарегистрированы с исключением из объема правовой охраны словесного элемента «STORE».

Таким образом, изобразительный элемент бирюзового цвета в указанных товарных знаках, тождественный заявленному обозначению, является единственным элементом, обладающим различительной способностью и выполняющим основную индивидуализирующую функцию товарного знака.

Указанные товарные знаки образуют серию за счет использования в них идентичного изобразительного элемента (единственное отличие заключается в зеркальном расположении изобразительного элемента в товарном знаке №792236).

Кроме того, заявитель является правообладателем серии знаков, в которых охраноспособным был признан изобразительный элемент, имеющий высокую



степень сходства с заявленным обозначением: «

» по международной



регистрации №782033, «» по международной регистрации №556750,

«» по международной регистрации №1347235, правовая охрана которым предоставлена на территории Российской Федерации для товаров/услуг 09, 11, 34, 35, 42 классов МКТУ.

На основании изложенных доводов заявитель просит удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента от 05.08.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022703713 в отношении испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ.

К возражению были приложены копии следующих документов:

(1) решения Роспатента о принятии заявки №2022703713 на государственную регистрацию товарного знака к рассмотрению от 31.01.2022;

(2) решения Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022703713 от 05.08.2022;

(3) информационный поиск в отношении заявленного обозначения по заказу № 201760-07 от 26.01.2022.

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

С учетом даты подачи (25.01.2022) заявки №2022703713 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 – 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 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 воспринимающиеся как слово.



Обозначение «  » по заявке №2022703713 представляет собой изобразительное обозначение, состоящее из изогнутой линии, которая образует незаконченный прямоугольник с незначительно скругленными углами. В нижней правой части прямоугольника под наклоном размещена небольшая прямая линия, которая не пересекается с контуром линии, образующей прямоугольник. Обе линии выполнены бирюзовым цветом.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Заявитель в возражении акцентирует внимание на том, что заявленное обозначение является изобразительным знаком, и к нему должны применяться требования законодательства, предусмотренные для соответствующего вида обозначения.

Вместе с тем квалификация обозначения как изобразительного не противоречит установленному экспертизой содержанию обозначения как буквы «Q». Действительно форма и вид обозначения воспроизводят букву «Q» латинского алфавита.



Однако усматривается, что обозначение «» имеет графическую проработку, явным образом отличающуюся от стандартного исполнения буквы «Q» латинского алфавита, которая способна оказать влияние на индивидуализирующую функцию обозначения.

При этом коллегия руководствовалась принципом законных ожиданий



заявителя, поскольку он является правообладателем товарных знаков «» по



свидетельству №792187, «» по свидетельству №792236,



«» по свидетельству №804924, в которых слово «STORE» является неохранным элементом.

Кроме того, на имя заявителя на территории Российской Федерации



предоставлена правовая охрана следующим изобразительным знакам «» по



международной регистрации №782033, «» по международной регистрации



№556750, «» по международной регистрации №1347235.

В связи с вышеизложенным заявленное обозначение признано соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 05.12.2022, отменить решение Роспатента от 05.08.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022703713.