

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 15.04.2019, поданное Рожниковским Р.М., Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017754965, при этом установила следующее.



Обозначение « **Грабли** FOOD · BAR SINCE 2003 » по заявке № 2017754965 с приоритетом от 25.12.2017 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 29, 30, 31, 32, 33 и услуг 35, 43 классов МКТУ.

Роспатентом 29.03.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017754965 в отношении всех заявленных товаров и услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что элемент «SINCE 2003» заявленного обозначения является неохраняемым элементом обозначения, поскольку воспринимается как дата основания предприятия (пункт 1 статьи 1483 Кодекса).

В случае непредставления документов, подтверждающих вышеуказанный довод, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно даты основания предприятия (пункт 3 статьи 1483 Кодекса).

Словесные элементы «FOOD», «BAR» являются неохранимыми элементами обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.04.2019 поступило возражение на решение Роспатента, в котором заявитель просит внести изменения в заявленное обозначение путем исключения из него неохранимого элемента «SINCE 2003».

Данные изменения позволяют устранить причину, послужившую единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и приведут к принятию решения о государственной регистрации товарного знака для всех заявленных товаров и услуг.

На основании изложенного и с учетом внесения изменений в заявленное обозначение заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак в отношении всех товаров и услуг, указанных в заявке №2017754965.

К возражению приложено заявление о внесении изменений в заявленное обозначение (1).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (25.12.2017) поступления заявки №2017754965 на регистрацию товарного знака 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 июля 2015 г. N 482 (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, 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, относиться, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Согласно пункту 34 Правил указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо 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 случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2017754965 было



заявлено обозначение «ГРАБЛИ FOOD · BAR SINCE 2003», состоящее из словесного элемента «ГРАБЛИ», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Под ним правее расположены словесные элементы «FOOD» и «BAR» и ниже элементы «SINCE 2003». Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 29, 30, 31, 32, 33 и услуг 35, 43 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения показал следующее.

Заявленное обозначение содержит словесные элементы «FOOD» и «BAR», являющиеся неохраноспособными элементами обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем в возражении не оспаривается.

Заявленное обозначение также включает в свой состав элементы «SINCE 2003», которые в переводе с английского языка на русский язык означают: «с 2003 года, после 2003 года, со времени 2003 года» (www.translate.yandex.ru), являются неохраноспособными элементами обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как указывают на дату основания деятельности заявителя.

Кроме того, элемент «SINCE 2003» способен ввести потребителя в заблуждение на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку в материалах заявки отсутствуют документальные подтверждения правомерности его включения в заявленное обозначение.

Вместе с тем, воспользовавшись предоставленным правом, на основании пункта 2 статьи 1500 Кодекса заявитель внес в заявленное обозначение изменения посредством исключения из него элементов «SINCE 2003», которые устраниют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака.

После внесения изменений заявленное обозначение представлено в следующем виде: «» (смотри уведомление экспертизы №401 от 08.05.2019).

Учитывая изложенное, и в соответствии с внесенными в заявленное обозначение изменениями, заявителем были устранины препятствия, касающиеся его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.



Таким образом, обозначение «» может быть зарегистрировано в качестве товарного знака по заявке №2017754965 в отношении заявленных товаров и услуг с исключением из правовой охраны словесных элементов «FOOD» и «BAR».

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.04.2019, отменить решение Роспатента от 29.03.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017754965.