

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.10.2022, поданное Матюхиным Дмитрием Павловичем, г. Екатеринбург (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021741572 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2021741572 подано на регистрацию 02.07.2021 на имя заявителя в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется



комбинированное обозначение «

», состоящее из стилизованного

изображения графических фигур и оригинальной композиции из латинских букв «Е», «К», «В», «F», «W», при этом буквы «Е» и «F» состоят из стилизованных графических элементов. Правовая охрана испрашивается в белом, розовом цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 30.09.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021741572 для всех заявленных услуг 35, 41 классов МКТУ.

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 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение под которым Надежда Матюхина (генеральный директор, организатор), оказывает услуги однородные заявленным услугам 35, 41 классам МКТУ, см., <https://неделямодывекатеринбурге.рф/company/>, <https://неделямодывекатеринбурге.рф>, <https://taplink.cc/ekbfw>.

Таким образом, регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, в связи с чем, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных услуг 35, 41 классов МКТУ на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 06.10.2022 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 30.09.2022, доводы которого сводятся к следующему:

- в своем ответе на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства заявитель указал, что Надежда Валентиновна Матюхина, генеральный директор «Недели моды в Екатеринбурге», и Матюхин Дмитрий Павлович являются мужем и женой, а также бизнес-партнерами, и, учитывая эти данные, регистрация товарного знака «EKBFW»

в отношении заявленных услуг на ИП Матюхина Дмитрия Павловича не будет вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги;

- на данный момент заявитель дополнительно получил письмо-согласие от Надежды Валентиновны Матюхиной на государственную регистрацию обозначения по заявке №2021741572 в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 35 и 41 классов МКТУ на ИП Матюхина Дмитрия Павловича.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021741572 в отношении заявленных услуг 35, 41 классов МКТУ.

С возражением были представлены следующие материалы:

1. Согласие Надежды Валентиновны Матюхиной на государственную регистрацию обозначения по заявке №2021741572 в качестве товарного знака [1].

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

С учетом даты (06.10.2022) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 июля 2015 г. №482 (далее - Правила).

Согласно подпункту 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.

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.



Заявленное обозначение является комбинированным « », состоящим из стилизованного изображения графических фигур и оригинальной композиции из латинских букв «E», «K», «B», «F», «W», при этом буквы «E» и «F» состоят из стилизованных графических элементов. Правовая охрана испрашивается в белом, розовом цветовом сочетании. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 35 и 41 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Способность введения в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации, в том числе, с иным лицом, основанной на предшествующем опыте потребителя.

Для вывода о возникновении указанной ассоциации, связанной с иным производителем товара, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение у потребителей стойкой ассоциативной связи между товаром и его производителем.

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

В решении экспертизы было указано, что регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, поскольку заявленное обозначение воспроизводит логотип, под которым Надежда Матюхина (генеральный директор, организатор), оказывает услуги однородные заявленным услугам 35, 41 классам МКТУ. Поскольку заявителем по заявке является Матюхин Дмитрий Павлович, то такое обозначение может вводить потребителей в заблуждение относительно лица оказывающего услуги.

Вместе с тем, заявителем было представлено письмо-согласие от Матюхиной Надежды Валентиновны, в котором выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35, 41 классов МКТУ на имя заявителя.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с изложенным, у коллегии отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса и, как следствие, для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 06.10.2022, отменить решение Роспатента от 30.09.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021741572.