

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее 14.07.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Предприятие «ФЭСТ», г. Кострома (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020712005, при этом установила следующее.

Заявка №2020712005 на регистрацию словесного обозначения



« _____ » была подана на имя заявителя 11.03.2020 в отношении товаров и услуг 10, 20, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 30.05.2021 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020712005 в отношении части заявленных товаров 10 и 20 классов МКТУ. В отношении другой части 10 и 20 классов МКТУ, а

также всех заявленных услуг 35 класса МКТУ заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака, как несоответствующему требованиям пунктов 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому входящий в состав заявленного обозначения элемент «€» (Один из валютных знаков, обозначает европейскую валюту евро. / См. «Шрифтовая терминология. 2013» на сайте «<https://dic.academic.ru/>») является неохранным элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью, представляет собой общепринятый символ.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «HAIR» (Hair – в переводе с английского языка – волосы. / См. Интернет-переводчики: <https://translate.google.ru/>; <https://translate.yandex.ru/>; <https://www.multitran.com/>) является неохранным на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью, характеризует заявленные товары и услуги указывая на их вид/назначение.

Вместе с тем, поскольку заявленное обозначение включает в свой состав словесный элемент «HAIR», оно не может быть зарегистрировано для части заявленных товаров и услуг 10, 20, 35 классов МКТУ, поскольку указанный элемент и соответственно заявленное обозначение в целом способны ввести потребителя в заблуждение относительно вида/назначения заявленных товаров/услуг на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с:



- товарным знаком «», по свидетельству № 757172 (1) приоритет от 20.03.2019, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «ПРОФИТГРУПП», Краснодарский край, г. Сочи, ул. Навагинская 9Д, оф.420, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- товарным знаком «ПРОФИТ» по свидетельству № 660018 приоритет от 30.08.2017, зарегистрированным на имя Начинкина Михаила Александровича, Ивановская область, Ивановский муниципальный р-н, д. Шуринцево, в отношении однородных товаров 20 класса МКТУ;

- товарными знаками « ПРОФИТ ФАРМ» / « PROFIT PHARM», по свидетельствам №571714, № 571713 приоритет от 05.09.2014, зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью «ПРОФИТ ФАРМ», Москва, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;



- товарным знаком «», по свидетельству № 527810 приоритет от 16.05.2013, зарегистрированным на имя Синькова Александра Евгеньевича, г. Красноярск, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;



- товарным знаком «» по свидетельству № 323554 приоритет от 02.09.2005, зарегистрированным на имя Южалина Дмитрия Славовича, г. Челябинск, ул. Володарского, 50, корп.А, кв.10, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 14.07.2021 возражении на решение Роспатента, а также дополнении к нему от 24.09.2021, содержатся следующие доводы заявителя:

- заявитель не оспаривает установленное несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса;

- согласно заявочной документации на регистрацию направлялось комбинированное обозначение со словесным элементом «Profit Chair»;

- в сочетании со словесным элементом «Profit Chair», переводящимся на русский язык как «полезный стул/кресло», изобразительный элемент заявленного комбинированного обозначения с большой долей вероятности будет восприниматься потребителем как стилизованное изображение кресла, а не какой-либо иной символ;

- заявитель намерен заниматься производством мебели, его единоличным учредителем Михайловым Владимиром Викторовичем был разработан и запатентован ряд конструкций предметов мебели, а также он является правообладателем нескольких товарных знаков, о чем свидетельствуют представленные материалы.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 10, 20, 35 классов МКТУ.

В поступившей от 24.09.2021 корреспонденции заявитель просит внести изменения в заявленное обозначение, а именно: убрать из стилизованной буквы «С» две параллельные прямые.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Выписка из ЕГЮРЛ;
2. Распечатки сведений о зарегистрированных на имя заявителя товарных знаках по свидетельствам №№794635, 804671, 735335, патентах на изобретения №№2736293, 2735678, 2702150, 2715988, 2664225.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегией было установлено следующее.

С учетом даты подачи (11.03.2020) заявки № 2020712005 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов,

являющихся общепринятыми символами и терминами; характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- приобрели различительную способность в результате их использования;
- состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается 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 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 случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с 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 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами

обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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).



Заявленное комбинированное обозначение «»
по заявке №2020712005 состоит из двух слов «Profit» и «chair» выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, изобразительной элемента в виде графического обозначения общеевропейской валюты «евро» - «€» и изогнутой линии. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 10, 20, 35 классов МКТУ, указанных в материалах заявки.

Воспользовавшись предоставленным правом, на основании пункта 2 статьи 1500 Кодекса заявитель внес в заявленное обозначение изменение посредством исключения из стилизованного изображения буквы «С» двух параллельных линий. После внесения изменений заявленное обозначение представлено в следующем

виде: «» (см. уведомление экспертизы №401 от 27.10.2021).

Таким образом, довод о несоответствии символа «€» требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, указанный в решение Роспатента от 30.05.2021, может быть снят.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Обзор словарно-справочной литературы (см. <https://translate.google.com/https://academic.ru/>, English-Russian base dictionary) показал, что слова «profit chair» имеют перевод «прибыльный стул», «стул прибыли».

Таким образом, с учетом вышеприведенного семантического значения, заявленное обозначение прямо не является описательным для испрашиваемых товаров и услуг, несет в себе неправдоподобные ассоциации, в связи с чем способно восприниматься как фантазийное в отношении заявленных товаров и услуг 10, 20, 35 классов МКТУ, тем самым соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, сам по себе знак не способен ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров, в отношении испрашиваемых товаров и услуг 10, 20, 35 классов МКТУ соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса

В своем возражении заявитель не оспаривает несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении части товаров 20 класса МКТУ и всех услуг 35 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.07.2021, изменить решение Роспатента от 30.05.2021, зарегистрировать товарный знак по заявке №2020712005.