

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 ППС), рассмотрела возражение, поступившее 21.07.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "СДП-ИНТЕРИОР", Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020738595, при этом установила следующее.



Обозначение «» по заявке № 2020738595 подано 22.07.2020 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 20 класса и услуг 35, 37, 39 классов МКТУ.

Роспатентом 13.07.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020738595. Данное решение обосновано заключением по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «WARENDORF» (с немецкого – Варендорф, небольшой город на северо-западе Германии, см. <https://www.multitrans.com/m.exe?s=Warendorf&l1=3&l2=2>, <http://ps.pskovadmin.ru/Germany/Warendorf>). В связи с изложенным, указанный словесный элемент является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как указывает на источник происхождения и место производства товаров 20 класса МКТУ и связанных с ними услуг 35, 37, 39 классов МКТУ.

Так же установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на имя заявителя, являющегося российским юридическим лицом, на основании пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, так как оно способно ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров и лица, оказывающего услуги. Экспертиза сочла возможным снять указанное основание для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, в связи с дополнительными материалами, представленными заявителем.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 21.07.2021 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 13.07.2021.

Доводы возражения сводятся к тому, что согласно тексту и смыслу заключения, приложенного к решению Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака основания для отказа по пункту 3 статьи 1483 Кодекса Роспатентом сняты, при этом указано, что словесный элемент “WARENDORF” не подлежит правовой охране на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса. По мнению заявителя, заявленное обозначение подлежит регистрации с указанием словесного элемента “WARENDORF” в качестве неохраняемого, так как не является единственным или доминирующим элементом заявленного обозначения.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента от 13.07.2021 и регистрации обозначения по заявке № 2020738595 в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг,

указанных в перечне заявки, с указанием словесного элемента «WARENDORF» в качестве неохраняемого.

Изучив материалы дела и заслушав представителей заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (22.07.2020) поступления заявки №2020738595 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.

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:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) 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;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 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 воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве

товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака комбинированное



обозначение “ WARENDORF” состоит из словесного элемента “WARENDORF”, выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде фигур треугольников, расположенных в два ряда друг под другом. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 20 класса МКТУ и услуг 35, 37, 39 классов МКТУ в светло-коричневом цветовом сочетании.

Как было указано выше, в результате экспертизы заявленного обозначения, выявлено его несоответствие требованиям пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса.

Анализ охраноспособности заявленного обозначения показал следующее.

Заявленное обозначение является комбинированным, при этом словесный элемент “WARENDORF” вписан в одну строку с изобразительным элементом, регистр букв не выступает за линию изобразительного элемента, напротив, выполнен меньшим регистром, восприятие обозначения начинается с



изобразительного элемента “”, что в совокупности свидетельствует об отсутствии доминирования словесного элемента в заявленном обозначении.



Изобразительный элемент “” представляет собой оригинальный и запоминающийся графический элемент, способный индивидуализировать товары и услуги наравне со словесным элементом заявленного обозначения.

Словесный элемент «WARENDORF» заявленного обозначения представляет собой географическое наименование, так как является названием города на северо-западе Германии, см. <https://www.multitrans.com/m.exe?s=Warendorf&l1=3&l2=2>, <http://ps.pskovadmin.ru/Germany/Warendorf>. Географические наименования представляют собой указание на место производства товаров, и поэтому должны оставаться свободными для всех хозяйствующих субъектов, так как необходимость использования такого наименования может возникнуть у любого хозяйствующего субъекта на данной территории. Следовательно, правовая охрана словесному элементу «WARENDORF» в составе заявленного обозначения не может быть предоставлена, так как этот элемент не соответствует требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, учитывая присутствие в заявленном обозначении крупного и оригинального изобразительного элемента правовая охрана заявленному обозначению в целом может быть предоставлена с указанием словесного элемента «WARENDORF» в качестве неохраняемого, с чем заявитель согласен в соответствии с материалами возражения.

Следует также отметить, что в рамках делопроизводства по заявке №2020738595, заявителем было подано ходатайство о внесении изменений в заявленное обозначение, в результате которых размер словесного элемента был уменьшен по сравнению с первоначально заявленным.

Иных оснований для отказа в регистрации обозначения по заявке №2020738595 не было указано в заключении, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента. Выдвинутое в уведомлении о проверке обозначения по заявке №2020738595 на соответствие требованиям законодательства основание для отказа по пункту 3 статьи 1483 Кодекса, в связи с расхождением адреса регистрации заявителя и географического наименования, используемого в знаке, было снято

Роспатентом в окончательном решении от 13.07.2021. Данный вывод сделан в связи с предоставлением заявителем в материалы административного дела оригинала письма согласия от немецкой компании Warendorf Kuhnenfabrik GmbH, выданного на имя заявителя на регистрацию в качестве товарного знака обозначения по заявке №2020738595 в отношении товаров 20 и услуг 35, 37, 39 классов МКТУ, а также с учетом представленного договора между немецкой компанией Warendorf Kuhnenfabrik GmbH и заявителем о производстве товаров по заказу последнего. При изложенных обстоятельствах, коллегия, в свою очередь, считает обоснованным вывод Роспатента о соответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.07.2021, отменить решение Роспатента от 13.07.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020738595.