

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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), рассмотрела возражение, поступившее 25.09.2021, поданное ООО «ФАКУЛЬТЕТ МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020723740 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2020723740, поданной 13.05.2020, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 16, услуг 35, 36, 38, 41, 42, 44, 45 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки заявлено изобразительное обозначение:



в цветовом сочетании: «синий».

Роспатентом 31.05.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020723740 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне.

Согласно письму 401 ф. от 21.05.2021 в перечень товаров и услуг были внесены изменения в части услуг 35, 38 и 45 классов МКТУ (с уточнением сферы оказания).

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении всех товаров 16, услуг 35, 36, 38, 41, 42, 44, 45 классов МКТУ, заявленное обозначение [1]

не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пунктов 1, 3 (1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров и услуг, поскольку в целом не обладает различительной способностью, так как состоит из простых геометрических фигур, не имеющих характерного графического исполнения, в связи с чем, не способно индивидуализировать заявленные товары 16 и услуги 35, 36, 38, 41, 42, 44, 45 классов МКТУ;
- заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком



[2] по свидетельству № 665024, приоритет от 04.08.2017, правовая охрана которому предоставлена ранее на имя Публичного акционерного общества «Банк ВТБ», 190000, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 29, в отношении товаров 16, 35, 36, 42, 45 классов МКТУ;

- учитывая широкую известность ПАО «Банк ВТБ», заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении всех заявленных товаров и услуг на основании пунктов 3 (1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 25.09.2021 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 31.05.2021.

Доводы возражения, поступившего 25.09.2021, сводятся к следующему:

- заявитель является правообладателем следующих товарных знаков, действующих в отношении идентичных заявленным товаров 16 и услуг 35, 36, 38, 41, 42, 44, 45

классов МКТУ:



по свидетельству № 540281, приоритет от

14.06.2013,



по свидетельству № 819616, приоритет от 13.05.2020,

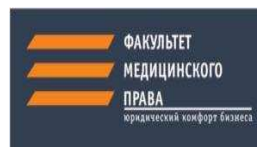


по свидетельству № 819601, приоритет от 21.03.2020,



по

свидетельству № 819600, приоритет от 21.03.2020,



по свидетельству

№ 819606, приоритет от 21.03.2020,



по свидетельству № 819611,

приоритет от 13.05.2020,



по свидетельству № 819604, приоритет

от 21.03.2020;

- факт предоставления правовой охраны товарному знаку заявителя по свидетельству № 540281, обладающего различительной способностью, не оспаривался третьими лицами на протяжении всего срока его действия, то есть более пяти лет. В связи с чем, при экспертизе необходимо применять единообразный подход, что также следует из судебной практики (см. дела № СИП-619/2018, № СИП-948/2019, № СИП-300 и т.д.);

- заявитель с 2013 года активно использует товарный знак по свидетельству № 540281 и его изобразительный элемент при осуществлении своей деятельности в области правового обеспечения медицинских и иных организаций сферы здравоохранения. Основными направлениями деятельности являются: проведение консультаций, лекций, тренингов, обеспечение правовой защиты и т.п.;

- заявителю принадлежит сайт <https://kormed.ru/o-kompanii/>;

- с 2013 года обозначение в виде полос используется на официальном сайте заявителя, в корпоративной электронной почте заявителя, в рекламно-информационных материалах, в сувенирной продукции, на вывесках, при оформлении статей на Интернет-сайте, в социальных сетях и т.д.;

- заявитель не отрицает сходства заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2]. Вместе с тем, заявитель считает, что противопоставленному знаку [2] на стадии экспертизы должен быть противопоставлен товарный знак заявителя по свидетельству № 540281 с

приоритетом от 14.06.2013;

- заявителем было подано возражение против предоставления правовой охраны противопоставленному товарному знаку [2];
- утверждение экспертизы об известности товарного знака [2] является несостоятельным, поскольку он обладает более поздней датой приоритета, чем товарный знак заявителя по свидетельству № 540281.

На основании изложенного в возражении, поступившем 25.09.2021, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня товаров и услуг.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам дела были приложены следующие материалы:

- результаты поиска по словам «ФАКУЛЬТЕТ МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА» в поисковой системе Яндекс – [3];
- примеры писем на официальных бланках заявителя – [4];
- принт-скрин корпоративной электронной почты заявителя – [5];
- образцы визиток работников заявителя – [6];
- образцы рекламно-информационных материалов заявителя – [7];
- образцы сувенирной продукции (флэшки, кружки) – [8];
- вывески – [9];
- товарные накладные с заказами ООО «Факультет медицинского права» на изготовление брошюр, листовок, флэшек и т.п. за 2014-2020 годы – [10];
- оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака [2] – [11].

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих участников рассмотрения возражения, поступившего 25.09.2021, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (13.05.2020) заявки № 2020723740 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] 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 20.07.2015

№ 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (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:

- 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.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с подпунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса 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 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

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.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;
- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;
- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

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 (1) 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 или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений

определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 43 Правил изобразительные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;
- 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
- 5) сочетание цветов и тонов.

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

Согласно пункту 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).

Согласие не может быть отозвано правообладателем. Абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к

документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



[1] представляет собой изобразительное обозначение в виде трех горизонтальных полос. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 16, услуг 35, 36, 38, 41, 42, 44, 45 классов МКТУ в цветовом сочетании: «синий».

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Заявленное обозначение [1] представляет собой сочетание трех горизонтальных синих полос одинаковой ширины и длины со скошенными влево краями, что свидетельствует о характерном графическом исполнении данных элементов. Указанное свидетельствует о наличии различительной способности у заявленного обозначения [1]. Также коллегией принято во внимание, что на имя заявителя уже были ранее зарегистрированы товарные знаки со сходным, либо идентичным изобразительным элементом в виде трех горизонтальных полос в отношении товаров

16 и услуг 35, 36, 38, 41, 42, 44, 45 классов МКТУ:



по

свидетельству № 540281, приоритет от 14.06.2013,



по свидетельству

№ 819616, приоритет от 13.05.2020,



по свидетельству № 819601,

приоритет от 21.03.2020,



по свидетельству № 819600, приоритет от

21.03.2020,



по свидетельству № 819606, приоритет от 21.03.2020,



по свидетельству № 819611, приоритет от 13.05.2020,



по свидетельству № 819604, приоритет от 21.03.2020.

Таким образом, у коллегии нет оснований считать, что заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В качестве противопоставления в заключении по результатам экспертизы



приведен товарный знак [2] по свидетельству № 665024, приоритет от 04.08.2017. Правообладатель: ПАО «Банк ВТБ», Санкт-Петербург. Правовая охрана товарного знака [2] действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 16, услуг 35, 36, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне, в бело-голубом цветовом сочетании.

При анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится то, что правообладатель противопоставленного товарного знака [2] в письме [11] дал свое безотзывное согласие на регистрацию заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении товаров 16, услуг 35, 36, 42, 45 классов МКТУ, указанных в согласии с учетом ограничения области деятельности. Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность предоставления правовой охраны товарному знаку на территории Российской Федерации с согласия правообладателя товарного знака с ранним приоритетом.

С учетом того, что сравниваемые обозначения [1] и [2] являются не тождественными, имеют графические отличия (сравниваемые изобразительные элементы различаются по цветовому решению, а также отличаются толщиной и скосами по краям), а сходными, коллегия принимает во внимание согласие [11].

При этом коллегия не располагает какими-либо сведениями о введении потребителей в заблуждение.

Следовательно, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения [1] требованиям пунктов 3 (1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении испрашиваемых товаров и услуг отсутствуют.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 25.09.2021, отменить решение Роспатента от 31.05.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020723740.