

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 14.10.2021, поданное ООО «ШАХ И МАТ», г. Тюмень (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019758811, при этом установлено следующее.



Обозначение «» по заявке №2019758811 было подано 19.11.2019 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 04, 07, 34 и услуг 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019758811 было принято 17.06.2021 на основании заключения по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарным знаком

«ESTATES», зарегистрированным под №531271 на имя Данхилл Тобакко оф Лондон Лимитед, Глоуб Хаус, 4 Темпл Плейс, Лондон WC2R 2PG, Великобритания, в отношении товаров 34 класса, признанных однородными заявленным товарам и услугам 04 07 34 41 43 классов.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы указано, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Hookah» (в переводе с английского языка означает «кальян» - восточный курительный прибор, посредством которого табачный дым пропускается через воду и охлаждается; кальянная - это заведение, основной услугой которого является предоставление хорошо организованного пространства для курения кальяна. <https://translate.google.ru/>, <https://ushakovdictionary.ru/>, <https://www.translate.ru/>), в отношении части товаров 34 класса (ароматизаторы для табака, кроме эфирных масел; баллончики газовые для зажигалок; зажигалки для прикуривания; кисеты для табака; книжечки курительной бумаги; коробки спичечные; пепельницы; плевательницы для табака; подставки для курительных трубок; сосуды для табака; спичечницы; спички; спреи для полости рта для курящих; табак; табак жевательный; табак нюхательный; табакерки; травы курительные) и всех товаров и услуг 04, 07, 41, 43 классов не обладает различительной способностью, указывает на назначение, свойство товаров и услуг, указывает на видовое наименование предприятия, в связи с чем является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении других товаров 34 класса заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, поскольку такая регистрация способна ввести потребителей в заблуждение относительно вида, свойств и назначения товаров.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 14.10.2021 поступило возражение, в котором заявитель просит пересмотреть решение Роспатента в связи с тем, что им было получено согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака.

Заявитель также просит исключить из перечня товаров 34 класса МКТУ все товары, в отношении которых заявленное обозначение будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида, свойств и назначения товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака.

В соответствии с ходатайством о сокращении объема испрашиваемой правовой охраны заявленный перечень товаров и услуг выглядит следующим образом:

04 - брикеты топливные; уголь древесный [топливо].

07 - испарители воздушные; конденсаторы [пара] [детали машин]; конденсаторы воздушные; машины для обработки табака; машины для упаковки; машины паровые.

34 - ароматизаторы для табака, кроме эфирных масел; баллончики газовые для зажигалок; зажигалки для прикуривания; кисеты для табака; книжечки курительной бумаги; коробки спичечные; пепельницы; плевательницы для табака; подставки для курительных трубок; сосуды для табака; спичечницы; спички; спреи для полости рта для курящих; табак; табак жевательный; табак нюхательный; табакерки; травы курительные.

41 - клубы-кафе ночные [развлечение]; организация досуга; развлечение гостей; развлечения; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги клубов [развлечение или просвещение]; шоу-программы.

43 - закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом.

Заявитель также согласился с включением словесного элемента «НООКАН» в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение об отказе в государственной регистрации и принять решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров и услуг.

К возражению приложены следующие материалы:

- заявление о внесении изменений в перечень товаров и услуг;
- комплект документов, включая согласие правообладателя товарного знака по свидетельству №531271 и сопроводительное письмо на английском языке и нотариальный перевод с английского языка на русский язык.

На заседании коллегии, которое состоялось 19.11.2021, заявитель представил оригинал упомянутого письма-согласия правообладателя противопоставленного товарного знака, а также ходатайство об исключении из перечня услуг 41 класса МКТУ позицию «услуги клубов [просвещение]», оставив позицию «услуги клубов [развлечение]».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (19.11.2019) заявки №2019758811 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1(3) 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 1 статьи 1483 Кодекса и пунктом 35 Правил указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 3(1) 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 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 требованиями подпункта 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.

Согласно пункту 46 Правил регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 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.

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).

На регистрацию товарного знака подано комбинированное обозначение



« », включающее словесный элемент «ESTATE», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, под которым размещен словесный элемент «НООКАН», выполненный заглавными буквами латинского алфавита значительно более мелким шрифтом, близким к стандартному, а также изобразительный элемент в виде головы льва, размещенного в центре графического переплетающегося орнамента. Орнамент и изображение головы льва обрамляют двойные окружности.

Заявитель ограничил перечень, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, исключив из него все товары 34 класса МКТУ, в отношении которых словесный элемент «НООКАН» (hookah – кальян) будет являться ложным и способным ввести потребителя в заблуждение относительно заявленных

товаров, и услугу 41 класса МКТУ, относящуюся к услугам клубов в области просвещения. Кроме того, заявитель выразил согласие на включение словесного элемента «НООКАН» в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента.

В качестве препятствия для предоставления правовой охраны товарному знаку по заявке №2019758811 был указан словесный товарный знак «ESTATES» по свидетельству №531271, зарегистрированный в отношении товаров 34 класса МКТУ 34 - сигареты; табак; табачные изделия; зажигалки для закуривания; спички; курительные принадлежности» на имя компании на имя Данхилл Тобакко оф Лондон Лимитед, Великобритания.

Вместе с тем, правообладатель противопоставленного товарного знака предоставил безотзывное письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2019758811 на имя заявителя в отношении заявленных товаров 34 класса МКТУ.

Представленное письмо-согласие свидетельствует об урегулировании интересов заявителя и правообладателя противопоставленного знака в гражданском обороте на территории Российской Федерации. Кроме того, сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеют фонетические и графические различия, обуславливающие различное общее зрительное впечатление от их восприятия потребителем, в связи с чем регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не будет вводить потребителя в заблуждение.

Соответственно, противопоставленный товарный знак не может препятствовать регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров и услуг.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.10.2021, отменить решение Роспатента от 17.06.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019758811.