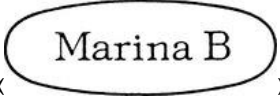


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 поступившее 10.01.2022 возражение на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1482716 (далее – решение Роспатента), поданное Lytovchenko Victoriya, Италия (далее – заявитель), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака  «MARINA C.» произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 20.05.2019 за № 1482716 на имя заявителя в отношении товаров 18 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Решением Роспатента от 01.03.2021 знаку по международной регистрации № 1482716 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении заявленных товаров по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Данное решение мотивировано тем, что знак по международной регистрации № 1482716 сходен до степени смешения со знаком «» по международной регистрации № 566519, которому ранее была предоставлена

правовая охрана на территории Российской Федерации на имя MARINA B DEVELOPMENTS LIMITED, Ирландия, в отношении однородных товаров. Что касается буквенного элемента «С.», то он может быть включен в знак только как неохраняемый элемент.

В возражении, поступившем 10.01.2022, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 01.03.2021, отметив, что он обратился в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к правообладателю знака по международной регистрации № 566519 о прекращении правовой охраны противопоставленного знака на территории Российской Федерации в связи с его неиспользованием. В случае досрочного прекращения правовой охраны противопоставленного знака, он больше не будет служить препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1482716.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 01.03.2021 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации № 1482716 на территории Российской Федерации в отношении заявленных товаров.

С возражением представлено Определение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-1008/2020 (1).

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 21.02.2022, представителем заявителя представлены дополнительные доводы и материалы, согласно которым:

- правовая охрана противопоставленного знака по международной регистрации № 566519 на территории Российской Федерации прекращена вступившим в законную силу решением Суда по интеллектуальным правам от 31.01.2022 по делу № СИП-1008/2020;

- заявитель выражает несогласие относительно возможной дискламации элемента «С.», просит оценить заявленное обозначение как комбинацию, обладающую в целом различительной способностью;

- продукция заявителя, маркированная заявленным обозначением, известна на территории Российской Федерации, что позволяет сделать вывод о приобретении заявленным обозначением различительной способности.

К указанным дополнениям приложены следующие материалы:

копия решения Суда по интеллектуальным правам от 31.01.2022 (2);

копии страниц журналов (3);

распечатки из сети Интернет (4).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты международной регистрации (20.05.2019) рассматриваемого знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 31.08.2015 (далее – Правила).

Согласно пункту 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 абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 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, заявлены 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.

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.

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 при определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

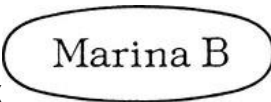
Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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).

Знак по международной регистрации № 1482716 представляет собой комбинированное обозначение «MARINA C.», выполненное буквами латинского алфавита черного цвета стандартным шрифтом. Буква «М» словесного элемента «Marina» и буква «C.», расположенная справа от слова, выполнены заглавными. Над буквой «I» словесного элемента размещен изобразительный элемент в виде стилизованного сердца. Правовая охрана данного знака испрашивается в отношении товаров 18 класса МКТУ.

Предоставлению правовой охраны указанному знаку препятствует знак по международной регистрации № 566519, который представляет собой комбинированное обозначение «», включающее словесный элемент «Marina» и букву «B», размещенные на одной строке и выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета. Указанные элементы заключены в овал.

Правовая охрана данному знаку была предоставлена на территории Российской Федерации с приоритетом от 30.09.2003 в отношении товаров 09, 16, 18, 24, 34 классов МКТУ с указанием буквы «B» в качестве неохраняемого элемента.

Заявитель не оспаривает установленные Роспатентом сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров 18 класса МКТУ.

Вместе с тем в возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не было учтено при принятии Роспатентом решения от 01.03.2021.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 31.01.2022 по делу № СИП-1008/2020 правовая охрана знака по международной регистрации № 566519 в отношении товаров 09, 18 классов МКТУ досрочно прекращена на территории Российской Федерации в связи с неиспользованием.

Таким образом, противопоставление знака по международной регистрации № 566519 заявителем преодолено, следовательно, знаку по международной регистрации № 1482716 правовая охрана в Российской Федерации может быть предоставлена в отношении всех заявленных товаров 18 класса МКТУ.

Относительно дополнительных доводов, представленных на заседании коллегии от 21.02.2022, необходимо отметить следующее.

Элемент «С.» представляет собой отдельную букву, не обладающую словесным характером. Кроме того, этот элемент не имеет оригинальной графической проработки, в связи с чем может быть включен в состав знака в качестве неохраняемого элемента.

Положения подпункта 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса в данном случае не применимы, поскольку они касаются обозначений, полностью состоящих из неохраняемых элементов, что не соответствует рассматриваемой ситуации.

Довод о приобретении заявленным обозначением различительной способности в целом не подтвержден представленными материалами — публикациями в журналах и в сети Интернет, поскольку они не позволяют оценить длительность, интенсивность использования заявленного обозначения на территории Российской Федерации в отношении испрашиваемых товаров. От представления дополнительных материалов заявитель отказался.

Таким образом, правовая охрана знаку по международной регистрации № 1482716 может быть предоставлена с указанием элемента «С.» в качестве неохраняемого.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.01.2022, отменить решение Роспатента от 01.03.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1482716 в отношении всех товаров 18 класса МКТУ с включением элемента «С.» в состав знака в качестве неохраняемого элемента.