

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 27.01.2022, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "МИАС. ПРОФЕШНЛ", Владимирская обл., г. Александров (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021706693 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2021706693, поданной 10.02.2021, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки на регистрацию в качестве товарного знака

PR
PunoRusso

заявлено комбинированное обозначение

Решение Роспатента от 29.12.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ по заявке № 2021706693 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- включенные в состав заявленного комбинированного обозначения буквы «PR» не имеют словесного характера и оригинального графического исполнения и в

целом не обладают различительной способностью, в связи с чем являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- буквы «PR» выполнены стандартным шрифтом черного цвета и не имеют уникального графического исполнения, при этом общая композиция не влияет на восприятие этих букв как простых, что не позволяет потребителю идентифицировать их с конкретным лицом;

- поскольку в заявленном обозначении неохранные элементы занимают доминирующее положение, то оно не может быть зарегистрировано на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- проанализировав представленные заявителем документы (ссылки на Интернет-сайты), экспертиза пришла к выводу, что они не подтверждают, что заявленное обозначение воспринимается потребителем только как обозначение услуг заявителя.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 27.01.2022 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 29.12.2021.

Доводы возражения, поступившего 27.01.2022, сводятся к следующему:

- заявителем изложена хронология делопроизводства по подаче заявки в ведомство и экспертизе заявленного обозначения;

- при рассмотрении заявления о внесении изменений в заявленное обозначение экспертизой было указано, что добавление изобразительного элемента в виде прямоугольника кремово-розового цвета ведет к существенным изменениям и является недопустимым, поскольку в значительной степени изменяет восприятие обозначения в целом;

- в заявленном обозначении, а также описании отсутствуют какие-либо прямоугольные элементы;

- при детальном осмотре писем заявителем было выявлено, что если изменить угол обзора и смотреть на экран под углом 180° (сбоку или снизу вверх), то в п. 540 «изображение заявленного обозначения» в нижней части еле виден «артефакт» (программная ошибка) в виде прямоугольника кремово-розового цвета, который при фронтальном обзоре не визуализируется. Момент появления программной

ошибки заявителю не известен, так как в исходном файле данный «артефакт» отсутствует;

- предположительно указанная ошибка, не относящаяся к существу заявленного обозначения, могла возникнуть в момент загрузки и преобразования файлов программой «Регистратор» на сайте ведомства;

- буквы «PR» являются аббревиатурой слов «PunoRusso», а также используются в качестве сокращения из слогана заявителя, участвующего в промо-акциях: «Если девушкам нужен ПИАР, то они выбирают «PR» (ПиaP) от «PunoRusso».

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 03 класса МКТУ с учетом внесения изменений в заявленное обозначение.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие материалы:

- заявка на регистрацию товарного знака – [1];

- заявление на внесение изменений в заявленное обозначение с сопроводительным письмом – [2];

- скриншот заявки на внесение изменений в программе «Регистратор» на сайте ФИПС – [3];

- письмо об отказе во внесении изменений – [4];

- решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака – [5];

- материалы ответа (в том числе документы по использованию заявленного обозначения) на уведомление экспертизы о результатах проверки заявленного обозначения требованиям законодательства – [6].

Изучив материалы дела, заслушав лиц, присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 27.01.2022, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (10.02.2021) заявки правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 г., рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1500 Кодекса в период рассмотрения возражения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявитель может внести в документы заявки изменения, которые допускаются в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1497 настоящего Кодекса, если такие изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и внесение таких изменений позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака.

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 неохраняемые 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.



Заявленное обозначение **PunoRusso** по заявке № 2021706693 является комбинированным, включает словесный элемент «PunoRusso» и буквенный элемент «PR», разделенные горизонтальной линией. Регистрация обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

Буквенный элемент «PR» представляет собой сочетание заглавных букв, не имеющих словесного характера и характерного графического исполнения. Таким образом, заявленное обозначение состоит из элемента «PunoRusso» и элемента «PR», занимающего доминирующее положение в составе обозначения. Изложенные обстоятельства свидетельствуют о несоответствии произведенной регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что правомерно указано в заключении по результатам экспертизы.

Вместе с тем, заявителем было представлено заявление [2] о внесении соответствующих изменений в заявленное обозначение, а именно, с целью устранения доминирования элемент «PR» был уменьшен в размерах.

Соответствующие изменения были внесены 10.03.2022 в заявленное обозначение

PR
PunoRusso

(), в связи с чем, заявителю было направлено письмо по форме 401.

Внесение изменений в заявленное обозначение в рамках пункта 2 статьи 1500 Кодекса устранило причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня товаров 03 класса МКТУ.

Таким образом, с учетом внесенных изменений буквенный элемент «PR» не доминирует в составе заявленного обозначения и является неохраемым элементом в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.01.2022, отменить решение Роспатента от 29.12.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021706693.