

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела возражение, поступившее 28.01.2022. Данное возражение подано АНО «Экономика Знаний», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020707529, при этом установлено следующее.

Заявка №2020707529 на регистрацию комбинированного товарного знака

FR≡Economics

« _____ » была подана на имя заявителя 17.02.2020 в
отношении услуг 35, 41, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 14.04.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020707529 в отношении всех заявленных услуг 35, 41, 42, 45 классов МКТУ (далее - решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Так, в частности, было указано, что заявленное обозначение воспринимается как словосочетание "FREEECONOMICS" (где "FREE" в переводе с английского - "бесплатный, освобождённый от налогов" и "Economics" – "экономика, экономическая система"; /см. Интернет-словари <https://www.multitran.com/>, <http://slovari.yandex.ru>), которое не обладает различительной способностью в отношении заявленных услуг 35

класса, части услуг 41 МКТУ (например: "воспитание; издание книг; обеспечение учебного процесса"), заявленных услуг 42 классов МКТУ, поскольку состоит из неохраняемых элементов, указывающих на назначение услуг, в соответствии с чем не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении всех остальных заявленных услуг (не связанных с экономикой), заявленное обозначение, содержащее в своем составе вышеуказанный словесный элемент, способно ввести потребителя в заблуждение относительно назначения части услуг 41 класса МКТУ (например: "организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий" и др.), всех услуг 45 класса МКТУ в соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение образует комбинацию, обладающую различительной способностью;

- на стадии экспертизы заявки по существу заявитель направил уведомление о внесении изменений в заявленное обозначение, а именно ходатайствовал о добавлении в заявленное обозначение словесных элементов «ЭКОНОМИКА СВОБОДЫ ВЫБОРА». В удовлетворении упомянутого ходатайства было отказано. Вместе с тем, добавленные в заявленное обозначение словесные элементы «ЭКОНОМИКА СВОБОДЫ ВЫБОРА» не являются доминирующими элементами, не влияют на восприятие обозначения в целом и их включение (исключение) не приводит к необходимости проведения дополнительного поиска;

- заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования заявителем.

На основании изложенной информации заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35, 41, 42, 45 классов МКТУ.

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

С учетом даты подачи (17.02.2020) заявки №2020707529 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 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).

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 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. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 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 к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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 пунктом 2 статьи 1497 Кодекса в период проведения экспертизы заявки на товарный знак заявитель вправе до принятия по ней решения дополнять, уточнять или исправлять материалы заявки, в том числе путем подачи дополнительных материалов.

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 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.

Если в дополнительных материалах содержится перечень товаров, не указанных в заявке на дату ее подачи, или существенно изменяется заявленное обозначение товарного знака, такие дополнительные материалы не принимаются к рассмотрению. Они могут быть оформлены и поданы заявителем в качестве самостоятельной заявки.

В соответствии с пунктом 69 Правил заявление о внесении изменений в заявленное обозначение, в том числе его трехмерную модель в электронной форме, если оно касается отдельных элементов товарного знака и не меняет его существа, представляется в соответствии с требованиями к документам заявки.

Основаниями для отказа в удовлетворении такого заявления являются:

- поступление заявления в Роспатент после принятия решения по результатам проведения экспертизы заявки;
- существенное изменение заявленного обозначения.

Изменения заявленного обозначения признаются существенными, если они в значительной степени изменяют восприятие обозначения в целом или его основных (т.е. занимающих доминирующее положение и влияющих на восприятие обозначения в целом) элементов. К таким изменениям, в частности, относятся: включение в заявленное обозначение или исключение из него доминирующего словесного либо

изобразительного элемента; фонетическое или смысловое изменение основного словесного элемента; графическое или смысловое изменение основного изобразительного элемента или влияющего на восприятие обозначения сочетания цветов.

FR=Economics

Заявленному обозначению « » было отказано в государственной регистрации на основании положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса. Кроме того, на стадии экспертизы по существу заявителю было отказано во внесении изменений в заявленное обозначение, что также явилось основанием для подачи рассматриваемого возражения.

Так, в частности, заявитель испрашивал включение в заявленное обозначение словесных элементов «ЭКОНОМИКА СВОБОДЫ ВЫБОРА». Вместе с тем, уведомлением от 29.03.2021 в удовлетворении упомянутого ходатайства было отказано. Коллегия отмечает, что действующее законодательство, действительно, предусматривает возможность внесения изменений в заявленное обозначение в том случае, если такие изменения не являются существенными. Вместе с тем, добавление трех новых слов приводит к изменению заявленного обозначения по существу, меняя его восприятие в целом. Включение словесного элемента "Экономика свободы выбора" в заявленное обозначение приведет к фонетическому и смысловому изменению обозначения. Более того, включение трех новых слов в заявленное обозначение приводит к необходимости проведения дополнительного поиска. Изложенное обуславливает вывод о правомерности отказа в удовлетворении ходатайства о внесении изменений в заявленное обозначение.

Относительно охраноспособности заявленного обозначения коллегией было установлено следующее.

Заявленное обозначение является комбинированным, имеет оригинальную графическую проработку, вследствие чего его прочтение является неоднозначным. Указанный вывод обусловлен использованием заглавных / строчных букв при оформлении заявленного обозначения, а также включением в его состав трех горизонтальных линий зеленого цвета. Так, в частности, заявленное обозначение может

быть прочтено как «FR Economics», где буквенные и словесные элементы разделены графическим элементом «», кроме того, заявленное обозначение может быть прочитано как «FREE conomics», где изобразительный элемент «» может быть воспринят как буква английского языка «Е». Представляется возможным восприятие заявленного обозначения и как состоящего из элементов «FRE Economics», а также в качестве композиции слов «FREE Economics». Возможность неоднозначного прочтения и трактовки заявленного обозначения, порождение им различных ассоциаций, представлений и домысливаний свидетельствует о фантазийном характере данного обозначения.

Вместе с тем, в решении Роспатента указано на то, что заявленное обозначение воспринимается как состоящее из слов английского языка «FREE» и «ECONOMICS». Анализ словарей основных европейских языков (см. www.translate.google.ru) показал, что устойчивого словосочетания «free economics» не существует. Вместе с тем, согласно словарям (<https://www.translate.google.ru/>):

free переводится с английского на русский язык как: 1. бесплатно, 2. свободно, 3. даром, 4. вольный, 5. открытый, 6. освобожденный, 7. лишенный, 8. независимый, 9. доступный, 10. добровольный, 11. несвязанный, 12. непринужденный, 13. незакрепленный, 14. привольный, 15. незанятый и т.д.

economics переводится с английского на русский язык как экономика.

С учетом приведенных семантических значений вышеприведенных слов словосочетание «FREE ECONOMICS» может переводиться по-разному, в том числе «несвязанная экономика», «непринужденная экономика», «доступная экономика» и т.д. Ни один из указанных вариантов перевода сочетания слов «FREE ECONOMICS» не способен напрямую характеризовать заявленные услуги 35, 41, 42 и 45 классов МКТУ. При этом, даже если рассматривать словосочетания «FREE ECONOMICS» в значении «свободная экономика» (как то указано в решении Роспатента), то приведенное значение также не будет являться прямым описанием заявленных услуг 35, 41, 42 и 45 классов МКТУ, поскольку не существует такого вида услуг как «свободная экономика» или соответствующего назначения услуг «свободная экономика».

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное

FR≡Economics

обозначение « » является фантазийным, неоднозначным к прочтению и даже в случае его восприятия в значении «FREE ECONOMICS» (от англ. «свободная экономика»), указанном в решении Роспатента, трактовка смысла данного обозначения требует рассуждений, оно неспособно напрямую характеризовать заявленные услуги 35, 41, 42, 45 классов МКТУ и, соответственно, являться ложным относительно вида услуг или их назначения.

Таким образом, заявленное обозначение соответствует требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

При рассмотрении настоящего возражения были учтены сведения о том, что заявитель является организацией, которая осуществляет проведение бесплатных мастер – классов, конференций для школьников, студентов ВУЗов и колледжей с привлечением бизнесменов, преподавателей ВУЗов и т.д. В рамках семинаров проводятся занятия, обучающие финансовой грамотности, даются практические советы как не совершать необдуманные покупки, как вести предпринимательскую деятельность, как построить свой бизнес, рассказывается о сложностях, с которыми можно столкнуться при осуществлении коммерческой деятельности и т.д. Заявителем создан проект «Лаборатория финансовой грамотности», деятельность заявителя освещается в средствах массовой информации.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.01.2022, отменить решение Роспатента от 14.04.2021, зарегистрировать товарный знак по заявке №2020707529.