

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 25.07.2016 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Потаповой И.И., г. Ростов-на-Дону (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014717609, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «*Донской платок*» по заявке №2014717609, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.05.2014, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 25, 35, 40 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 17.03.2016 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака для всех заявленных товаров и услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к следующему.

Словесный элемент «платок» («платок» – кусок ткани обычно квадратный или треугольный, используемый в качестве элемента одежды или дополняющий ее, см. <https://ru.wikipedia.org>) в отношении товаров 25 класса МКТУ «банданы [платки],

платки шейные, уборы головные, в том числе платки, шали», указывает на вид заявленных товаров и является неохраняемым элементом на основании положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно остальных товаров 25 класса МКТУ на основании положения пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком



«Донской платок» (свидетельство №555798 (ранее заявка №2014711929) с приоритетом от 14.04.2014), зарегистрированным в отношении однородных товаров и услуг 25, 35, 40 классов МКТУ на имя Сеньковской Юлии Валерьевны, 344022, г. Ростов-на-Дону, пер. Крепостной, 118, кв. 11.

Товары 25 класса МКТУ заявленного обозначения «вуаль [одежда]» однородны товарам 25 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №555798 «банданы [платки]; платки шейные; шали», поскольку данные товары относятся как род-вид, относятся к категории головных уборов и их деталей, а так же имеют одинаковые условия сбыта и круг потребителей. Заявленные услуги 35 класса МКТУ «услуги магазинов по розничной продаже» однородны услугам 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №555798 «презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи, распространение образцов».

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

- сходство до степени смешения между заявленным обозначением и товарным знаком по свидетельству №555798 отсутствует, поскольку в противопоставленном товарном знаке доминирующим элементом является изобразительный элемент;

- услуги 35 класса МКТУ заявленного обозначения не являются однородными услугам 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, поскольку понятие «медиасредства» подразумевает средства массовой информации, а не услуги

магазинов, в части однородности услуг 40 класса МКТУ обоснование однородности услуг отсутствует;

- действия правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №555798 признаны решением Арбитражного суда Ростовской области от 23.05.2016 по делу №А53-785/2016 злоупотреблением правом, поскольку подача заявки на товарный знак со словесным элементом «Донской платок» следует рассматривать как недобросовестные действия, направленные на присвоение репутации Потаповой как изготовителя и распространителя коллекции платков «Донской платок» широкому кругу потребителей;

- в настоящее время данное дело находится в арбитражном суде апелляционной инстанции (заседание назначено на 28.07.2016), и в случае вступления упомянутого решения от 23.05.2016 в законную силу будет подано возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №555798.

В этой связи заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2014717609 в качестве товарного знака.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены копии решения Арбитражного суда Ростовской области от 23.05.2016 по делу №А53-785/2016 и определение 15 Арбитражного апелляционного суда о принятии апелляционной жалобы к производству.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, необсужденными.

С учетом даты (12.05.2014) приоритета заявленного обозначения по заявке №2014717609 правовая база для оценки его охраноспособности в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно положениям 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 доминирующее положение.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно подпункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указание материала или состава сырья; указание веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий; которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с пунктом 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 2.5.1 Правил 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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

2) 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 товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «*Донской платок*» по заявке №2014717609 с приоритетом от 12.05.2014 является словесным, выполнено стандартным шрифтом

буквами русского алфавита. Регистрация товарного знака по заявке №2014717609 испрашивается для следующих товаров и услуг:

25 класс МКТУ - банданы [платки]; вуали [одежда]; платки шейные; повязки для головы [одежда]; уборы головные; уборы головные, в том числе платки; шали.

35 класс МКТУ - продвижение товаров 25 класса для третьих лиц; услуги магазинов по розничной продаже головных уборов, перечисленных в 25 классе.

40 класс МКТУ - аппретирование текстильных изделий; вышивание; обработка краев тканей; обработка тканей, текстильных изделий; пошив одежды; пошив головных уборов; раскрой тканей.

Анализ заявленного обозначения показал, что входящий в его состав словесный элемент «платок» (где «платок» - кусок ткани обычно квадратный или треугольный, используемый в качестве элемента одежды или дополняющий ее, см. <https://ru.wikipedia.org>) в отношении товаров 25 класса МКТУ «банданы [платки], платки шейные, уборы головные, в том числе платки, шали», указывает на вид заявленных товаров, следовательно, является неохранным элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. В возражении неохранный элемент указанного словесного элемента не оспаривается.

В отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ «вуали [одежда]; повязки для головы [одежда]; уборы головные», не являющихся платками, заявленное обозначение может быть воспринято потребителем в качестве ложного указания на вид товаров, а, следовательно, не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Необходимо отметить, что решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака также основано на наличии сходного до степени



смешения товарного знака «Донецкой платок» по свидетельству №555798.



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №555798 с приоритетом от 14.04.2014 является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде изображения двух стилизованных птиц и словесный элемент «Донской платок», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Словесный элемент «платок» исключен из правовой охраны знака. Товарный знак зарегистрирован в белом, светло-желтом, желто-коричневом, коричневом, темно-синем, синем цветовом сочетании, в частности, для товаров и услуг 25, 35, 40 классов МКТУ:

25 класс МКТУ - банданы [платки]; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; шали.

35 класс МКТУ - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; демонстрация товаров; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования маркетинговые; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц; распространение образцов; распространение рекламных материалов; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].

40 класс МКТУ - обработка материалов; вышивание; информация по вопросам обработки материалов; обработка краев тканей; пошив одежды; раскрой тканей; услуги портных; шелкография.

Сопоставив заявленный перечень товаров и услуг 25, 35, 40 классов МКТУ с товарами и услугами 25, 35, 40 классов МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №555798, коллегия пришла к выводу об однородности этих товаров и услуг.

Так, часть указанных товаров и услуг сопоставляемых обозначений (25 класс МКТУ – «банданы [платки]; платки шейные; шали»; 35 класс МКТУ – «продвижение товаров для третьих лиц»; 40 класс МКТУ – «вышивание; обработка краев тканей; пошив одежды; раскрой тканей») являются идентичными.

Также необходимо отметить, что товары 25 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака являются однородными в силу того, что относятся к одному роду товаров – предметы одежды, имеют одинаковое назначение, потребителей, условия реализации.

Услуги 35 класса МКТУ «услуги магазинов по розничной продаже головных уборов, перечисленных в 25 классе» являются однородными услугам 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц», поскольку услуга по продвижению товаров предполагает собой как услуги по рекламе товаров, так и непосредственную их продажу. Кроме того, необходимо отметить, что к услугам, связанным с торговой деятельностью, относятся услуги 35 класса МКТУ «услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», приведенные в перечне противопоставленного товарного знака, что обуславливает вывод об однородности этих услуг с указанными выше услугами 35 класса МКТУ заявленного обозначения.

В части услуг 40 класса МКТУ заявленного обозначения таких как «аппретирование текстильных изделий; обработка тканей, текстильных изделий; пошив головных уборов» соотносятся как вид/род с услугой 40 класса МКТУ противопоставленного товарного знака «обработка материалов», относятся к одной сферой деятельности.

В свою очередь сопоставительный анализ сравниваемых обозначений



«Донской платок» и «» на предмет их сходства показал следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №555798 является комбинированным. Исходя из положений пункта 6.3.2 Методических рекомендаций по проверке заявленного обозначения на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 №197, при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе, который легче запоминается, чем изобразительный. В этой связи можно сделать вывод, что наиболее значимым элементом в указанном противопоставленном знаке является словесный элемент «Донской платок», выполняющий основную индивидуализирующую функцию.

Словесный элемент «Донской платок» противопоставленного товарного знака по свидетельству №555798 и единственный индивидуализирующий элемент заявленного обозначения «Донской платок» являются фонетически и семантически тождественными.

В части графического критерия сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака следует отметить, что он не является определяющим при восприятии сравниваемых обозначений в целом, поскольку заявленное обозначение не содержит оригинальных графических элементов. В этой связи основным фактором сходства, обуславливающим восприятие сравниваемых обозначений в целом, выступают фонетический и семантический критерии.

Учитывая тождество индивидуализирующих словесных элементов сравниваемых обозначений, можно сделать вывод о том, что заявленное обозначения и противопоставленный товарный знак по свидетельству №555798 ассоциируются друг с другом в целом.

Таким образом, установленное выше сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака и однородность товаров и услуг, для

маркировки которых они предназначены, свидетельствует о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех указанных в перечне заявки №2014717609 товаров и услуг 25, 35, 40 классов МКТУ. Следовательно, у коллегии отсутствуют основания для вывода о неправомерности экспертных выводов, приведенных в решении Роспатента от 17.05.2016, и удовлетворения поступившего возражения.

Необходимо отметить, что на дату рассмотрения настоящего возражения по факсу поступила просьба заявителя об отложении его рассмотрения по причине невозможности присутствия заявителя на заседании коллегии в связи с временной нетрудоспособностью, а также в связи с тем, что, по мнению заявителя, возражение по заявке №2014717609 целесообразно рассматривать после рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №555798. Возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №555798 было направлено в качестве приложения к указанному ходатайству также по факсу.

В этой связи следует указать, что коллегия сочла доводы ходатайства неубедительными. При принятии решения об отказе в удовлетворении ходатайства коллегия руководствовалась положениями пункта 4.3 Правил ППС, согласно которым неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела и уведомленного о дате и месте проведения коллегии, не может явиться препятствием к рассмотрению дела.

На дату заседания коллегия имела в своем распоряжении мотивированное возражение и приложенные к нему документы, обосновывающие позицию, лица, подавшего возражение. Возражение было всесторонне рассмотрено членами коллегии, при этом каких-либо пояснений по тексту возражения и по представленным материалам со стороны лица, подавшего возражения, в ходе заседания не потребовалось.

Коллегия приняла к сведению довод заявителя о том, что в соответствии с решением Арбитражного суда Ростовской области от 23.05.2016 по делу №А53-785/2016, вступившем в законную силу, действия правообладателя

противопоставленного товарного знака по подаче заявки на его регистрацию следует рассматривать как недобросовестные действия.

Вместе с тем, в соответствии с положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса существует определенный порядок оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку. Исходя из указанной нормы, заинтересованное лицо может подать возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 1512 Кодекса. Так, согласно подпункту 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны товарному знаку или сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку, признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

На дату рассмотрения возражения по заявке №2014717609 правовая охрана товарного знака по свидетельству №555798 прекращена не была. Более того, соответствующее возражение против предоставления правовой охраны этому товарному знаку в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности не поступало.

Относительно приложенного к ходатайству о переносе заседания коллегии текста возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №555798 следует указать, что оно не может быть принято во внимание при рассмотрении заявки №2014717609. Так, Правилами ППС подача возражения против предоставления правовой охраны противопоставленному товарному знаку является самостоятельной процедурой и в рамках иного возражения рассмотрена быть не может. Кроме того положениями указанных Правил ППС не предусмотрена подача возражений посредством факса. Заявитель вправе подать самостоятельное возражение, касающееся противопоставленного товарного знака.

Таким образом, у коллегии отсутствовали основания для переноса заседания коллегии по рассмотрению возражения по заявке №2014717609.

При этом необходимо указать, что возражение на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака согласно положениям пункта 2 статьи 1248 Кодекса рассматривается в административном порядке. Ожидание федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности благоприятных обстоятельств для регистрации товарного знака заявителя в виде прекращения правовой охраны противопоставленного товарного знака административным порядком рассмотрения не предусмотрено. Как было указано выше, на дату проведения коллегии по рассмотрению возражения по заявке №2014717609 правовая охрана противопоставленного товарного знака являлась действующей. Следовательно, основания для отмены решения Роспатента и удовлетворения поступившего возражения по заявке №2014717609 отсутствовали.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.07.2016, оставить в силе решение Роспатента от 17.03.2016.