

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 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.12.2024, поданное Акционерным обществом «СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛПК», Республика Коми, г. Сыктывкар (далее - заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023752356, при этом установлено следующее.



Государственная регистрация товарного знака «» по заявке №2023752356, поданной 16.06.2023, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 20.08.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пунктов 1, 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В результате экспертизы были выявлены следующие сходные до степени смешения средства индивидуализации:



- товарный знак «^{story}» по свидетельству №941573 с приоритетом от 16.03.2022, зарегистрированный на имя Общества с ограниченной ответственностью «Вуд Стори», 660121, г. Красноярск, ул. Парашютная, 64А-63, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ;

- товарный знак «STORY» по свидетельству №365107 с приоритетом от 25.07.2007 (срок действия исключительного права продлен до 25.07.2027), зарегистрированный на имя Общества с ограниченной ответственностью «СТОРИ МЭГЭЗИН», 119048, Москва, ул. Ефремова, д. 15/22, эт. 1, пом. 014П, в отношении товаров и услуг 16, 35 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 16, 35 классов МКТУ;

- серия товарных знаков, включающих элемент «STORY»: «» по свидетельству №593819 с приоритетом от 05.02.2014, «» по свидетельству

№593821 с приоритетом от 24.02.2014, «» по свидетельству №593820 с приоритетом от 10.02.2014, зарегистрированных на имя Акционерного общества «Национальная Медиа Группа», 119034, Москва, наб. Пречистенская, д. 13, стр. 1, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ;

- с товарным знаком «STORIA» по свидетельству №609967 с приоритетом от 24.11.2015, зарегистрированным на имя компании ОЛКС Б.В., Таурусавеню 105, 2132 ЛС, Хуфддорп, Нидерланды, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы отмечено, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «КОМІ» («Комі» – транслитерация от слова «Коми» - республика в Сев. экон. районе России. Пл. 415,9 тыс. км², столица г. Сыктывкар, см. Словарь современных географических названий. — Екатеринбург: У-Фактория. Под общей редакцией акад. В. М. Котлякова, 2006 на <https://dic.academic.ru/> и др.), в отношении всех заявленных товаров и услуг 16, 35

классов МКТУ не обладает различительной способностью, поскольку указывает на место производства товаров, место оказания услуг, в результате чего, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку, заявителем не были предоставлены документы, подтверждающие приобретение заявленным обозначением различительной способности, экспертиза не может принять решение о его государственной регистрации в качестве товарного знака с включением всех элементов в качестве охраняемых.

Таким образом, у экспертизы отсутствуют мотивы для снятия ранее указанных оснований по пункту 1 статьи 1483 Кодекса в отношении элемента «КОМІ» для всех заявленных товаров и услуг 16, 35 классов МКТУ.

В возражении, поступившем 19.12.2024, заявитель отметил, что правообладатель противопоставленного товарного знака «STORY» по свидетельству №365107 - ООО «СТОРИ МЭГЭЗИН», признано банкротом и в отношении него завершено конкурсное производство. В этой связи заявителем была инициирована процедура досрочного прекращения товарного знака по свидетельству №365107 в связи с прекращением юридического лица его правообладателя.

Следовательно, указанный товарный знак более не создает препятствий для регистрации обозначения по заявке №2023752356 в качестве товарного знака в отношении испрашиваемых товаров 16 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 20.08.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023752356 для испрашиваемых товаров 16 класса МКТУ с указанием элемента «КОМІ» в качестве неохраняемого элемента товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (16.06.2023) заявки №2023752356 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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).

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.

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.

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 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 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.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

Заявленное обозначение по заявке №2023752356 представляет собой



комбинированное обозначение «», включающее словесные элементы «KOMI» и «STORY», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета. Словесные элементы размещены на двух строках друг под другом. Слово «KOMI» выполнено оригинальным шрифтом. Внутри буквы «O» словесного элемента «KOMI» размещен ромб розового цвета. Слово «STORY»

размещено на фоне прямоугольника розового цвета. Слева от словесных элементов размещена оригинальная фигура желтого цвета.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается для товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно возражению, заявитель оспаривает решение Роспатента только в отношении отказа в регистрации товарного знака для товаров 16 класса МКТУ «бумага для книг».

В этой связи следует отметить, что противопоставление товарных знаков «» по свидетельству №941573, «» по свидетельству №593819, «» по свидетельству №593821, «» по свидетельству №593820, «STORIA» по свидетельству №609967, касалось только услуг 35 класса МКТУ, следовательно, сокращение заявителем требований до товаров 16 класса МКТУ исключает необходимость проведения сравнительного анализа заявленного обозначения с перечисленными товарными знаками.

Регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 16 класса МКТУ препятствовал словесный товарный знак «STORY» по свидетельству №365107.

Заявитель не оспаривает сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров 16 класса МКТУ, представленных в их перечнях.

В возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом оспариваемого решения от 20.08.2024.

На основании решения Роспатента правовая охрана товарного знака по свидетельству №365107 досрочно полностью прекращена 11.11.2025 в связи с прекращением юридического лица – правообладателя (данные сведения внесены в Госреестр и опубликованы 11.11.2025).

Как обоснованно отмечено в заключении по результатам экспертизы, элемент «КОМІ» представляет собой слово «Коми» (название субъекта Российской

Федерации – Республики Коми), выполненное буквами латинского алфавита. Данный словесный элемент относится к элементам, не обладающим различительной способностью согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на место производства товаров/услуг, что заявитель не оспаривает.

Таким образом, товарный знак по заявке №2023752356 может быть зарегистрирован в объеме заявленного перечня товаров 16 класса МКТУ с указанием элемента «КОМІ» в качестве неохраняемого элемента товарного знака.

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.12.2024, отменить решение Роспатента от 20.08.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023752356.