


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС) рассмотрела поступившее 25.10.2024 возражение Индивидуального предпринимателя Судьина Константина Александровича, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023756724, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2023756724 заявлено 28.06.2023 на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 20, 28 и услуг 35, 41 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 28.06.2024 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023756724 в отношении всех товаров 20, 28 и услуг 35, 41 классов МКТУ ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

Согласно информации, полученной из сети Интернет (см. Интернет <https://www.firstlegionltd.com/>), заявленное обозначение сходно до степени смешения с обозначением, используемым компанией First Legion USA Inc, 27835 N 47th St. Cave Creek AZ 85331, для индивидуализации товаров и услуг, однородных заявленным.

Из вышесказанного следует, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг 20, 28, 35 и 41 классов МКТУ на имя заявителя Судьина Константина Александровича на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно способно ввести потребителей в заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги.

При поиске информации в сети Интернет по словам «FIRST LEGION» пользователь получает ссылки на официальный сайт производителя «First Legion», где представлены товары, маркированные обозначением «FIRST LEGION», а также ряд русскоязычных онлайн-магазинов, распространяющих товары производителя «First Legion», маркированные обозначением «FIRST LEGION», что позволяет потребителю идентифицировать действительного производителя товаров.

В соответствии с полученными сведениями, заявленное обозначение известно в Российской Федерации, узнаваемо и способно порождать в сознании потребителей представление об определенном производителе товаров, что подтверждает возникновение у потребителей ассоциативной связи между самим товаром и его производителем.

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

- заявитель известен с 2012 года, как руководитель художественной студии военно-исторической миниатюры «First Légion», регулярно принимающей участие в выставках, объединяющих всех российских миниатюристов исторического профиля, а также как спонсор - участник выставок миниатюры под заявленным обозначением,

- заявитель является участником выставок, организуемых на всей территории Российской Федерации, удостоен наград, грамот, благодарностей,

- деятельность заявителя освещается в средствах массовой информации, в частности, в печатных изданиях, как журналы «Историческая миниатюра», декабрь 2011 г, вышедшей тиражом 1000 экземпляров, «Toy Solider collection», февраль-март 2014 г., «М Хобби», октябрь 2014 г., вышедшей тиражом 1000 экземпляров, «Historicum», январь 2017 г.,

- деятельность заявителя и создание совместно с американским коллегой компании под наименованием «First Légion» подробно отражены в книге Мурата Куриева «Разнообразный Наполеон» в главе «Наполеоновская армия Первого легиона», вышедшей в издательства «У Никитских ворот» в 2023г. тиражом 10000 экземпляров, издание подтверждает равноправные отношения заявителя с американской стороной в лице Мэтью Павоне, его коллегой и единомышленником, в создании совместного бренда - наименовании «First Légion» в конце 1990-х годов и осуществлении совместной деятельности, выраженной терминами в заявке на товарный знак,

- заявленное обозначение порождает в сознании потребителей представление о заявителе, как о производителе заявленных товаров и услуг, что подтверждает возникновение у потребителей ассоциативной связи между самим товаром и услугами с его производителем, при этом, заявленное обозначение имеет отличительные признаки, не является тождественным с противопоставленным знаком, что также не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023756724.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены копии следующих материалов:

1. Согласие компании «First legion» на регистрацию товарного знака с переводом на русский язык,

2. Приложение к согласию компании First legion на регистрацию товарного знака с переводом на русский язык,

3. Прилагаемые материалы,
4. Список прилагаемых материалов.

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


С учетом даты (28.06.2023) поступления заявки №2023756724 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 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.



Обозначение «  » по заявке №2023756724 с приоритетом от 28.06.2023 включает словесные элементы «FIRST LEGION», выполненные оригинальным

шрифтом буквами латинского алфавита, а также графический элемент в виде стилизованного изображения орла со щитом.

Регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров и услуг 20, 28, 35, 41 классов МКТУ.


Анализ обозначения по заявке №2023756724 на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно сведениям из сети Интернет (<https://www.firstlegionltd.com/>), указанным экспертизой, заявленное обозначение сходно до степени смешения с обозначением, используемым компанией «First Legion USA Inc», 27835 N 47th St. Cave Creek AZ 85331, для индивидуализации товаров и услуг, однородных заявленным.

Для определения, способно ли заявленное обозначение ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, коллегия также обратилась к источникам сети Интернет.



Действительно, согласно информации, размещенной на веб-сайте <https://www.firstlegionltd.com/>, компания «First Legion USA Inc», США, созданная в 2007 году, является производителем игрушечных солдатиков Napoleon's Europe 60 мм, а также исторических и фантазийных миниатюр в масштабах от 28 мм до 90 мм для коллекционеров и геймеров. Компания выпустила сотни наборов фигурок, расширилась на несколько новых линеек фигурок и быстро создали бренд, который стал синонимом качества, детализации и исторической точности. Концепция, лежащая в основе линеек продукции компании: имитировать качество лепки и покраски, присущее самым взыскательным коллекционным фигуркам из России, и предлагать их по доступной цене. Компания использует для маркировки своей



продукции обозначение «». Товары производителя «First Legion USA Inc», сведения о котором обнаружены в сети Интернет, совпадают с заявленными товарами и услугами 20, 28, 35, 41 классов МКТУ заявителя.

Для преодоления мотива отказа по пункту 3 статьи 1483 Кодекса, касающееся



воспроизведения заявленным обозначением «  » обозначения «  » (в том числе и графически) компании «First Legion USA Inc», США и, как следствие, введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги, поскольку заявителем является ИП Судьин Константин Александрович, заявителем было предоставлено письмо-согласие от компании «First Legion USA Inc» (Приложение 1, 2), в котором директор компании «First Legion USA Inc» - Мэтью Павон от имени и по поручению «First Legion Limited» выразил свое согласие на регистрацию заявленного обозначения по заявке №2021771496 на имя Индивидуального предпринимателя Судьина Константина в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг, включенных в заявку на регистрацию №2023756724 в соответствии с МКТУ.

В соответствии с данным письмом–согласием компания «First Legion Limited» и Судьин Константин ведут многолетнюю совместную деятельность на рынке товаров и услуг. Судьин Константин является официальным представителем компании в Российской Федерации с апреля 2011 года и по настоящее время. Согласие выдано с учетом взаимной заинтересованности сторон и необходимости беспрепятственного осуществления совместной деятельности.

Таким образом, компания «First Legion Limited» и ИП Судьин Константин Александрович ведут совместную коммерческую деятельность, соответственно, коллегия делает вывод, что введение потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги, исключено.

В этой связи коллегией также были приняты во внимание представленные заявителем дополнительные материалы (Приложение 3, 4), в частности: сертификаты, благодарности, дипломы, грамоты, статьи в журналах, книги, фотоматериалы, подтверждающие осуществление совместной деятельности заявителя и компании «First Legion Limited».

Таким образом, коллегия не находит оснований для подтверждения вывода экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.10.2024, отменить решение Роспатента от 28.06.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023756724.