

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 18.10.2024 возражение, поданное ООО Специализированный застройщик "ВЫМПЕЛ", Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023779357, при этом установила следующее.



DOLCE VITA

Обозначение « **DOLCE VITA** » по заявке №2023779357 с приоритетом от 27.08.2023 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 19.06.2024 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023779357 в отношении части заявленных услуг 37 класса МКТУ «бурение глубоких нефтяных и газовых скважин; бурение скважин; добыча полезных ископаемых; настройка музыкальных инструментов; окраска и обновление вывесок; прокат бульдозеров; прокат дренажных насосов; прокат зарядных устройств для аккумуляторов; прокат машин для сушки посуды; прокат машин для уборки улиц; прокат машин для чистки; прокат подъемных кранов

[строительное оборудование]; прокат портативных зарядных устройств; прокат посудомоечных машин; прокат стерилизаторов для медицинских инструментов; прокат стиральных машин; прокат строительной техники; прокат экскаваторов; разработка карьеров; реставрация музыкальных инструментов; реставрация произведений искусства; стерилизация медицинских инструментов; судостроение; услуги по гидроразрыву пласта» с указанием элементов «SINCE» и «ММХХП» в качестве неохраняемых элементов обозначения.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части услуг 37 класса МКТУ и всех услуг 42 классов МКТУ на основании пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что словесный элемент «SINCE» (англ. «SINCE» - «начиная с», см. Интернет-словари: https://dic.academic.ru/dic.nsf/eng_rus/748261/since), элементы «ММХХП» являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:

- с серией (блоком) товарных знаков «DOLCE VITA», «ДОЛЬЧЕ ВИТА», зарегистрированных на имя Сергеевой Валерии Валерьевны, 115432, Москва, ул. Трофимова, д. 32, корп. 2, кв. 367, в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ (св-ва №329000 с приоритетом от 31.03.2006 г., срок действия продлен до 31.03.2026 г., №358279 с приоритетом от 23.12.2005 г., срок действия продлен до 23.12.2025 г., №206536 с приоритетом от 25.02.2000 г., срок действия продлен до 25.02.2030 г., №535651 с приоритетом от 25.09.2012 г., срок действия продлен до 25.09.2032 г., см. Открытые реестры <http://www.fips.ru>);

- с комбинированным товарным знаком «DOLCE VITA», зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Сторидж», 125438, Москва, ул. Автомоторная, д.6Б, стр.3, в отношении однородных услуг 37, 42 классов МКТУ (св-

во № 299375 с приоритетом от 06.10.2004 г., срок действия продлен до 06.10.2024 г., см. открытые реестры <http://www.fips.ru>).

В поступившем возражении и дополнении к нему заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом указывалось следующее:

- заявитель согласен со сходством до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками;

- заявитель в возражении просит исключить из заявленного перечня все услуги 42 класса МКТУ и часть услуг 37 класса МКТУ;

- заявитель является застройщиком современного жилого комплекса с итальянским характером, расположенного на берегу Волги;

- восемь корпусов жилого комплекса названы в честь итальянских городов и имеют отличительные цветовые решения въездных фасадов;

- главная изюминка проекта - уникальные верхние этажи индивидуальной планировки с террасами, откуда открывается панорамный вид на Волгу и лучшая в городе смотровая площадка на восход;

- заявитель получил согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №299375 на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2023779357 в отношении услуг 37 класса МКТУ «изоляция сооружений: кладка кирпича; клепка: консультации по вопросам строительства: монтаж инженерных коммуникаций на строительных площадках; монтаж строительных лесов; мощение дорог: мытье окон: надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами: обслуживание лифтов через системы удаленного мониторинга: обслуживание техническое и ремонт комнат-сейфов: очистка зданий [наружной поверхности]; предоставление информации по вопросам строительства: прокат подъемных кранов [строительное оборудование); прокат строительной техники; прокат экскаваторов; прокладка кабеля; работы каменно-строительные; работы кровельные; работы малярные внутренние и наружные; работы плотницкие: работы штукатурные; снос зданий;

сооружение и ремонт складов; строительство; строительство дамб; строительство и техническое обслуживание трубопроводов: строительство молотов; строительство подводное; строительство портов: строительство промышленных предприятий; строительство ярмарочных киосков и павильонов»;

- заявленное обозначение по заявке №2023779357 и товарный знак по свидетельству № 299375 не являются тождественными, в перечне услуг 37 класса МКТУ противопоставленной регистрации не содержатся идентичных услуг, поэтому регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не является причиной введения потребителя в заблуждение.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023779357, дополнив услуги 37 класса МКТУ позициями услуг, указанных в письме-согласии.

К возражению приложен оригинал письма-согласия от правообладателя товарного знака по свидетельству № 299375 [1].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (27.08.2023) заявки №2023779357 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 требованиями 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, способ 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.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

В соответствии с требованиями подпункта 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.


Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2023779357 заявлено



DOLCE VITA

комбинированное обозначение «», содержащее словесный элемент «DOLCE VITA», выполненный заглавными буквами латинского алфавита.

Над указанным словесным элементом расположен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения солнца, внутри которого находится комбинация ломаных линий. Слева от изобразительного элемента размещен словесный элемент «SINCE», выполненный заглавными буквами латинского алфавита. Справа от изобразительного элемента размещен элемент «MMXXII».

Анализ заявленного комбинированного обозначения показал следующее.

В состав заявленного обозначения входит словесный элемент «SINCE», являющийся лексической единицей английского языка и в переводе на русский язык означающий «начиная с» (<https://dic.academic.ru/>), следовательно, является указанием на время оказания заявленных услуг, в силу чего не обладает различительной способностью и является неохранным элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Помимо прочего, заявленное обозначение включает в свой состав элемент «MMXXII», который состоит из римских цифр, не имеющих оригинального исполнения. В этой связи данные элементы в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса являются неохраноспособными элементами обозначения. Коллегия указывает на то, что поскольку вышеуказанные элементы в силу своего пространственного положения, не занимают в заявленном обозначении доминирующего положения, они могут быть включены в его состав как неохраноспособные элементы обозначения.

Кроме того, заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака, поскольку оно не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, в рамках чего ему были противопоставлены

комбинированные и словесные товарные знаки «*Dolce Vita*» по свидетельству №32900, «*Dolce Vita*» по свидетельству №358279, «DOLCE VITA» по

свидетельству №206536, «**ДОЛЬЧЕ ВИТА**» по свидетельству №535651,

« **DOLCE VITA**[®] МЕБЕЛЬ & ИНТЕРЬЕРЫ» по свидетельству №299375, содержащие словесные

элементы «Dolce Vita», «Дольче Вита», «DOLCE VITA», «ДОЛЬЧЕ ВИТА», «DOLCEVITA», которые являются индивидуализирующими элементами или акцентирующими в первую очередь на себя внимание потребителя. Противопоставленные товарные знаки зарегистрированы, в том числе в отношении услуг 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечнях свидетельств.

Необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

В связи с тем, что заявителем в возражении была выражена просьба скорректировать заявленный перечень услуг и вынести решение о регистрации заявленного обозначения только в отношении услуг 37 класса МКТУ, то противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№32900, 358279, 206536, 535651, правовая охрана которым была предоставлена, в том числе в отношении услуг 42 класса МКТУ, могут не учитываться при анализе заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду отсутствия однородности услуг.

Помимо прочего, при рассмотрении возражения заявителем было представлено письменное согласие [1] от правообладателя противопоставленного товарного знака



«DOLCE VITA» по свидетельству №299375, в котором он выражает свое согласие относительно регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 37 класса МКТУ «изоляция сооружений: кладка кирпича; клепка: консультации по вопросам строительства: монтаж инженерных коммуникаций на строительных площадках; монтаж строительных лесов; мощение дорог: мытье окон: надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами: обслуживание лифтов через системы удаленного мониторинга: обслуживание техническое и ремонт комнат-сейфов: очистка зданий [наружной поверхности]; предоставление информации по вопросам строительства: прокат подъемных кранов [строительное оборудование); прокат строительной техники; прокат экскаваторов; прокладка кабеля; работы каменно-строительные; работы кровельные; работы

малярные внутренние и наружные; работы плотницкие: работы штукатурные; снос зданий; сооружение и ремонт складов; строительство; строительство дамб; строительство и техническое обслуживание трубопроводов: строительство молов; строительство подводное; строительство портов: строительство промышленных предприятий; строительство ярмарочных киосков и павильонов».

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №299375 не тождественны, при этом противопоставленный знак не является коллективным или общеизвестным знаком, а также отсутствуют сведения о его широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

Таким образом, наличие письма-согласия [1] от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №299375, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483

Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление в отношении услуг 37 класса МКТУ «изоляция сооружений: кладка кирпича; клепка: консультации по вопросам строительства: монтаж инженерных коммуникаций на строительных площадках; монтаж строительных лесов; мощение дорог: мытье окон: надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами: обслуживание лифтов через системы удаленного мониторинга: обслуживание техническое и ремонт комнат-сейфов: очистка зданий [наружной поверхности]; предоставление информации по вопросам строительства: прокат подъемных кранов [строительное оборудование); прокат строительной техники; прокат экскаваторов; прокладка кабеля; работы каменно-строительные; работы кровельные; работы малярные внутренние и наружные; работы плотнические; работы штукатурные; снос зданий; сооружение и ремонт складов; строительство; строительство дамб; строительство и техническое обслуживание трубопроводов: строительство молотов; строительство подводное; строительство портов: строительство промышленных предприятий; строительство ярмарочных киосков и павильонов».

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.10.2024, изменить решение Роспатента 19.06.2024, зарегистрировать товарный знак по заявке №2023779357.