


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 10.07.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «КЛЕВЕРТИНИ», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023772685, при этом установлено следующее.



Государственная регистрация товарного знака «» по заявке №2023772685 поданной 09.08.2023, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 24, 25 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 07.05.2024 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении испрашиваемых товаров.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пунктов 1, 3, статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано нижеследующим.

Входящие в состав заявленного обозначения слова «Style Italy» являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как отмечает сам заявитель в материалах заявки.

Слово «Italy» (в переводе с англ. «Италия» - гос-во на Ю. Европы в центр. ч. Средиземноморья.//см.https://translate.yandex.ru/?source_lang=en&target_lang=ru&text=Italy; Словарь современных географических названий. — Екатеринбург: У-Фактория. Под общей редакцией акад. В. М. Котлякова. 2006. - https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/2039/Италия) и, следовательно, заявленное обозначение в целом может быть воспринято потребителем, как указание на место производства товаров, а также местонахождения заявителя.

В этой связи заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно способно ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров, а также местонахождения заявителя.

В возражении, поступившем 10.07.2024, заявитель просит внести изменения в заявленное обозначение и исключить неохранный словесный элемент «Italy» из его состава, что позволит преодолеть препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 07.05.2024 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении испрашиваемых товаров 24, 25 классов МКТУ.

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

С учетом даты подачи (09.08.2023) заявки №2023772685 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 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.

Заявленное обозначение по заявке №2023772685 представляет собой



комбинированное обозначение «», включающее изобразительный элемент в форме щита, на фоне которого друг под другом, разделенные горизонтальной прямой линией, размещены словесные элементы «КаплиNETI» и «CAPLINETI». Под словом «CAPLINETI» на одной строке выполнены слова «Style» и «Italy». Все словесные элементы в обозначении выполнены стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов. Также на фоне щита размещены различные оригинальные изобразительные элементы.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивалась для товаров 24, 25 классов МКТУ.

Как обоснованно отмечено в заключении по результатам экспертизы, словесный элемент «Style» не обладает различительной способностью и является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем в возражении не оспаривается.

Заявленное обозначение было квалифицировано экспертизой как несоответствующие требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, поскольку входящий в его состав словесный элемент «Italy» (Италия) способен дезориентировать потребителя с точки зрения места производства товаров, а также местонахождения заявителя, поскольку заявитель находится в городе Москва.

Для преодоления данных препятствий к регистрации товарного знака по просьбе заявителя в заявленное обозначение были внесены изменения, а именно был исключен словесный элемент «Italy».

Коллегией были приняты во внимание действия, предпринятые заявителем для преодоления мотива отказа по пункту 3 (1) статьи 1483 кодекса, а именно изменение заявленного обозначения таким образом, что новое обозначение



«» более не содержит словесный элемент «Italy».

Исключение словесного элемента «Italy» из состава заявленного обозначения устраняет причины для отказа в государственной регистрации товарного знака для испрашиваемых товаров 24, 25 классов МКТУ по пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, товарный знак по заявке №2023772685 может быть зарегистрирован для всех испрашиваемых товаров 24, 25 классов МКТУ с исключением слова «Style» из правовой охраны.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.07.2024, отменить решение Роспатента от 07.05.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023772685.