

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 возражение, поступившее 13.01.2024, поданное ООО «Красноярский фейерверк», г. Красноярск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022733689, при этом установила следующее.



Объемное обозначение «» по заявке №2022733689 с приоритетом от 27.06.2022 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 10.12.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022733689. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное решение обосновано тем, что включенные в состав заявленного обозначения словесные элементы «МАГАЗИН ФЕЙЕРВЕРКОВ», «ЭКСПРЕСС», «ФЕЙЕРВЕРКИ», указывающие на видовое наименование предприятия, свойства и назначение услуг, а также форма павильона, обусловленная его функциональным назначением, являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иного лица (Метёлкина Д.Ю., г. Вологда) товарными знаками:



- с товарным знаком «» (по свидетельству №818420 с приоритетом от 31.10.2019) в отношении услуг 35 МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [1];



- с товарным знаком «» (по свидетельству №799830 с приоритетом от 31.10.2019) в отношении услуг 35 МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [2].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.01.2024, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель выражает согласие с тем, что словесные элементы «МАГАЗИН ФЕЙЕРВЕРКОВ», «ЭКСПРЕСС», «ФЕЙЕРВЕРКИ», а также форма павильона являются неохранными элементами заявленного обозначения;

- форма павильона и форма коробки сравниваемых обозначений формируют совершенно иные зрительные впечатления;

- данную позицию заявителя поддерживает и коллегия Палаты по патентным спорам в решении от 18.12.2023, принятом по результатам рассмотрения возражения против государственной регистрации товарного знака №799830 (приложение №1), а также в решении от 18.12.2023, принятом по результатам рассмотрения возражения против государственной регистрации товарного знака №818420 (приложение №2);

- в указанных решениях Палаты по патентным спорам проводится сравнение внешнего вида павильона в виде ящика с остекленной дверью с изображениями товарных знаков по свидетельствам №№799830, 818420, а именно, с изображениями павильонов в виде картонной коробки;

- сравнение таких обозначений является абсолютно аналогичным случаем, так как заявленное обозначение по заявке №2022733689 представляет собой павильон в форме прямоугольного параллелепипеда, не имеющего ничего общего с павильоном в виде картонной коробки;

- как отмечала коллегия Палаты по патентным спорам, «данные средства индивидуализации совпадают только верхними частями в виде трубочек с наконечниками, однако, данного совпадения недостаточно для вывода об их сходстве»;

- сама по себе форма коробки визуальнo акцентирует на себе особое внимание потребителей в силу своего пространственного положения и соответствующего определенного характера своего графического исполнения, несмотря на ее статус неохраняемого элемента в составе товарного знака, все же обязательно участвует в формировании общего зрительного впечатления от восприятия этого товарного знака в целом;

- таким образом, заявитель полагает, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-2] не являются сходными до степени смешения, поскольку они производят различное общее зрительное впечатление.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 10.12.2023 и принять решение о государственной регистрации

заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

К возражению были приложены следующие материалы:

1. Копия решения Палаты по патентным спорам по возражению против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №799830;

2. Копия решения Палаты по патентным спорам по возражению против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №818420;

3. Распечатки из Госреестра в отношении товарных знаков по свидетельствам №№799830, 818420.

Изучив материалы дела, и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (27.06.2022) поступления заявки №2022733689 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, 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.

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.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; вид и характер изображений; 5) сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 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.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).



Заявленное обозначение «» является объемным, представляет собой композицию из изобразительных и словесных элементов. Так, заявленное обозначение включает в себя изображение павильона, в правой части которого расположено окно и ступенька, а в верхней части - наконечники в количестве четырех штук, напоминающие фейерверки. Также заявленное обозначение включает в себя словесные элементы «МАГАЗИН ФЕЙЕРВЕРКОВ», «ЭКСПРЕСС», «ФЕЙЕРВЕРКИ», «БАБАХ», выполненные стандартными шрифтами заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ «услуги магазинов по розничной и оптовой продаже товаров; услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или интернет-сайтов».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех услуг 35 класса МКТУ основано на несоответствии заявленного обозначения нормам пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель выражает согласие с тем, что словесные элементы «МАГАЗИН ФЕЙЕРВЕРКОВ», «ЭКСПРЕСС», «ФЕЙЕРВЕРКИ», а также форма павильона являются неохраняемыми элементами заявленного обозначения, но оспаривает указанное решение Роспатента в части несоответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия отмечает, что, несмотря на то, что форма павильона является неохраняемой в составе заявленного обозначения, оно может быть зарегистрировано в целом, так как представляет собой оригинальную композицию из изобразительных и словесных элементов, которая запоминается потребителями.

При анализе заявленного обозначения на предмет несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.



Противопоставленный товарный знак «» [1] представляет собой объёмное обозначение, состоящее из изобразительных элементов в виде открытой коробки, подставки, трубочек с наконечниками, вертикально расположенного прямоугольника, а также из словесных элементов «КОРОБКАФЕЙЕРВЕРКОВ.РФ», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в указанном товарном знаке присутствуют неохраняемые элементы, а именно: словесный элемент «КОРОБКАФЕЙЕРВЕРКОВ», буквы «РФ», изображение формы открытой коробки. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «  » [2] представляет собой объёмное обозначение, состоящее из изобразительных элементов в виде открытой коробки, подставки, трубочек с наконечниками, квадратов и четырехугольников, цифровых элементов «1, 4; 6; 1», буквы «G», а также из словесных элементов «ФЕЙЕРВЕРКИ», «ОСТОРОЖНО КРУТЫЕ ФЕЙЕРВЕРКИ», «EXPLOSIVES», выполненных стандартными шрифтами заглавными буквами русского и латинского алфавитов соответственно. Согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в данном товарном знаке присутствуют не охраняемые элементы, а именно: слова «Фейерверки», «Внимание», «EXPLOSIVES», все информационные знаки, цифры, буквы и символы, изображение формы открытой коробки. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Коллегия указывает, что в составе заявленного обозначения и в составе противопоставленных товарных знаков [1-2] форма павильона и форма коробок привлекают к себе внимание потребителей, поскольку они занимают центральное положение, имеют достаточно большие размеры. Отсюда следует, что сами по себе форма павильона и формы коробок визуальнo акцентируют на себе особое внимание потребителей в силу своего пространственного положения и соответствующего определенного характера своего графического исполнения, несмотря на их статус не охраняемых элементов в составе сравниваемых обозначений, все же обязательно участвуют в формировании общего зрительного впечатления от восприятия сравниваемыми обозначениями в целом.

При этом коллегия отмечает, что внешняя форма сравниваемых обозначений отличается, поскольку форма павильона никоим образом не соотносится с формой коробок, равно как и не совпадает смысловое значение (павильон с трубочками с наконечниками/коробки с трубочками с наконечниками). Также коллегия

указывает, что сравниваемые обозначения содержат в себе элементы, выполненные различными цветами, что также их отличает в глазах потребителей.

Кроме того, в состав заявленного обозначения входят изобразительные элементы: изображения фейерверков, изображение окна, изображение ступеньки, а в состав противопоставленных товарных знаков [1-2] входят иные изобразительные элементы, а именно: изображение подставки, изображения информационных знаков, что также отличает сравниваемые обозначения.

Следовательно, сравниваемые обозначения производят различное общее зрительное впечатление и не являются сходными до степени смешения.

Что касается доводов заявителя в отношении решений Палаты по патентным спорам против предоставления правовой охраны противопоставленным товарным знакам [1-2] (приложения №№1, 2), то коллегия отмечает, что в рамках тех возражений, в том числе, рассматривался вопрос сходства до степени смешения

между указанными обозначениями и патентом «» по промышленному образцу №111204, и, действительно, был сделан вывод о том, что сравниваемые средства индивидуализации производят различное общее внешнее впечатление и не являются сходными до степени смешения.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что услуги 35 класса МКТУ заявленного обозначения «услуги магазинов по розничной и оптовой продаже товаров; услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или интернет-сайтов» являются однородными услугам 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; маркетинг; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью

розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги магазинов по продаже товаров» противопоставленных товарных знаков [1-2], поскольку сравниваемые услуги относятся к услугам по продвижению товаров, имеют одно назначение, область применения, круг потребителей.

Вместе с тем, в связи с тем, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-2] не являются сходными до степени смешения, коллегия приходит к выводу о том, что их услуги 35 класса МКТУ не будут смешиваться в гражданском обороте.

Дополнительно, коллегия отмечает, что на стадии экспертизы по заявке №2022733689 в корреспонденции от 21.11.2022 поступило обращение от правообладателя противопоставленных товарных знаков [1-2], в котором он указывал, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с указанными противопоставлениями и выражал свою обеспокоенность в отношении регистрации обозначения по заявке №2022733689.

В отношении представленного обращения от правообладателя противопоставленных товарных знаков [1-2] коллегия отмечает, что анализ заявленного обозначения на предмет его соответствия положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса был приведен по тексту заключения выше и не требует дополнительной аргументации со стороны коллегии.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 13.01.2024, отменить решение Роспатента от 10.12.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022733689.