

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
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 возражение, поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.07.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Бьюти Проф», Ленинградская обл., Лужский р-н, п. Осьмино (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020701716 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2020701716 подано на регистрацию 18.01.2020 на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется словесное обозначение «Alisa Bondarenko», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 29.03.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020701716 для всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

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 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение представляет собой имя и фамилию «Alisa Bondarenko» (транслитерация Алиса Бондаренко) (см. поисковые системы Yandex, Google).

Поскольку заявителем по заявке является Общество с ограниченной ответственностью «Бьюти Проф», то такое обозначение может вводить потребителей в заблуждение относительно лица производящего товары.

Таким образом, регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, в связи с чем, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для заявленных товаров 03 класса на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 28.07.2021 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 29.03.2021, доводы которого сводятся к следующему:

- нет каких-либо ограничений регистрации товарного знака, содержащего слова, условно напоминающие имя и фамилию, ранее не использовавшиеся в отношении заявленной группы товаров, а именно товаров 03 класса МКТУ, и не являющихся широко известными, о чем свидетельствует обширная практика Роспатента по регистрации товарных знаков, имеющих форму фамилии или фамилии и имени;

- в заявленном обозначении речь идет о придуманном заявителем названии для маркировки собственной продукции, представляющее собой оригинальное словесное обозначение «Alisa Bondarenko», которое не является общепринятым

описательным термином, не имеет близко сходных или аналогичных товарных знаков с более ранним приоритетом и т.д.;

- заявленное обозначение является транслитерацией фамилии и имени конкретного человека, являющегося сотрудником компании и участвующем в создании продукции;

- Алиса Андреевна Бондаренко самостоятельно не имеет статуса юридического лица, поэтому в соответствии с законодательством не может зарегистрировать товарный знак на свое имя, при этом компания – заявитель является семейным бизнесом, в котором Алиса Бондаренко разрабатывает все основные линейки продукции, в том числе планируется выпуск товаров под ее именем.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020701716 в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ.

С возражением были представлены следующие материалы:

1. Копия паспорта сотрудницы заявителя А. Бондаренко на 1 л.;
2. Копия приказа о приеме на работу А. Бондаренко на 1 л.

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

С учетом даты (18.01.2020) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

Согласно подпункту 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 при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя учитывается, что к таким 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 является словесным «Alisa Bondarenko», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшейся 11.10.2021, заявитель представил письмо-согласие от Бондаренко Алисы Андреевны на регистрацию и использование в Российской Федерации в качестве товарного знака своего имени, а именно «Алиса Бондаренко» / «Alisa Bondarenko», по заявке №2020701716 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Бьюти Проф» [3].

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Способность введения в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации, в том числе, с иным лицом, основанной на предшествующем опыте потребителя.

Для вывода о возникновении указанной ассоциации, связанной с иным производителем товара, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение у потребителей стойкой ассоциативной связи между товаром и его производителем.

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

В решении экспертизы было указано, что регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, поскольку заявленное обозначение представляет собой имя и фамилию «Alisa Bondarenko» (транслитерация Алиса Бондаренко). Поскольку заявителем по заявке является Общество с ограниченной ответственностью «Бьюти Проф», то такое обозначение может вводить потребителей в заблуждение относительно лица производящего товары.

Вместе с тем, заявителем было представлено письмо-согласие от Бондаренко Алисы Андреевны, в котором выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ на имя заявителя.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с изложенным, у коллегии отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса и, как следствие, для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.07.2021, отменить решение Роспатента от 29.03.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020701716.