

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 возражение, поступившее 24.02.2022, поданное АО «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЛАДОГА"», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020718945, при этом установила следующее.

Обозначение «ЦАРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» по заявке №2020718945 с приоритетом от 09.04.2020 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Роспатентом 31.07.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020718945 в отношении всех заявленных товаров.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что включенное в состав заявленного обозначения слово «КОЛЛЕКЦИЯ» (Собрание однородных редких или ценных предметов, см. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка.-

Чудинов А.Н., 1910., <https://dic.academic.ru/>) не обладает различительной способностью, поскольку характеризует заявленные товары, а именно указывает на их свойства, назначение, в связи с чем является неохраняемым на основании положения, предусмотренного пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком, включающим слово «ЦАРСКАЯ», зарегистрированным на Общество с ограниченной ответственностью "Вариант", 302020, Орловская обл, г.Орёл, ул. Цветаева, дом 2Б, литер В, помещение 8, свидетельство № 131610 с приоритетом от 25.04.94 (срок действия регистрации продлен до 25.04.24), в отношении товаров 33 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 33 класса МКТУ.

В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В возражении на решение Роспатента изложено следующее:

- словесный элемент «Царская» является сильным элементом в заявленном словосочетании, поскольку порождает в отношении подчиненного нейтрального словесного элемента «КОЛЛЕКЦИЯ» ассоциацию высшей статусности и элитарности;

- словосочетание «ЦАРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» неразрывно связано друг с другом семантически и грамматически, не вызывает однозначной ассоциации с определенным предметом или явлением вследствие его фантазийности, поэтому слово «КОЛЛЕКЦИЯ» не может быть проанализирован отдельно и исключен из правовой охраны;

- элемент «коллекция» и само заявленное обозначение в целом напрямую не описывают характеристики или свойства товаров 33 класса МКТУ, что исключает применение к нему положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- согласно устоявшейся практике экспертизы Роспатента в сходных ситуациях словосочетаниям со словесным элементом «коллекция» в отношении товаров 33 класса МКТУ предоставляется правовая охрана в полном объеме, например,

регистрации товарных знаков по свидетельствам №№ 716481 (Коллекция Бриллиантов), 249089 (КОЛЛЕКЦИЯ УДОВОЛЬСТВИЙ), 207916 (МОНАСТЫРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ), 353904 (СЛАВЯНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ), 421426 (Восточная коллекция), 537641 (Курортная коллекция) и так далее;

- тождественному по отношению к заявленному обозначению товарному знаку по свидетельству №238412 «ЦАРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ», в том числе в отношении товаров 33 класса МКТУ, Роспатентом была предоставлена правовая охрана без дискламации слова «КОЛЛЕКЦИЯ»;

- правообладатель противопоставленного знака по свидетельству №131610 предоставил свое согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2020718945 в отношении всех товаров 33 класса МКТУ;

- в Роспатенте находится на регистрации договор от 03.02.2022 №б/н об отчуждении исключительного права на противопоставленный товарный знак по свидетельству №131610 от ООО «Вариант» на имя ООО «Орловская Царская» (дочернее общество заявителя).

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров.

К материалам возражения приложены следующие материалы:

- оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №131610 [1];

- договор от 03.02.2022 №б/н, письмо от 14.02.2022 [2];

- выписка из ЕГРЮЛ об ООО «Орловская Царская» [3].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (09.04.2020) поступления заявки №2020718945 на регистрацию товарного знака 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 июля 2015 г. № 482 (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.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; 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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых

обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение. Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание. Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2020718945 заявлено словесное обозначение «ЦАРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ», выполненное заглавными

буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Анализ заявленного словесного обозначения показал следующее.

В рамках несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой был противопоставлен товарный знак



«» по свидетельству №131610, который включает в свой состав словесный элемент «Царская», являющийся сходным до степени смешения с заявленным обозначением по семантическому и фонетическому факторам сходства.

Заявителем в возражении не оспаривается сходство сопоставляемых обозначений.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 31.07.2021.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма согласия [1] от правообладателя (ООО «Вариант», Орловская обл.) противопоставленного знака по свидетельству №131610, в котором он выражает свое согласие относительно использования и регистрации заявленного обозначения по заявке №2020718945 в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ.

Кроме того, при подготовке заключения установлено, что Роспатентом от 11.04.2022 за №РД0393795 был зарегистрирован договор отчуждения исключительных прав на товарный знак по свидетельству №131610 [2], в результате чего его правообладателем стало ООО «Орловская царская», Орловская обл., являющееся аффилированным лицом с заявителем по заявке №2020718945. При этом в корреспонденции от 04.05.2022, поступившей в Роспатент 06.05.2022, заявитель предоставил письменное согласие [4] от ООО «Орловская царская» (нынешнего правообладателя товарного знака по свидетельству №131610) на

регистрацию и использование заявленного обозначения по заявке №2020718945 в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ.

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.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, 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 товарным знаком.

Так, заявленное обозначение «ЦАРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» и



противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №131610 не тождественны, имеют отдельные визуальные различия, при этом противопоставленный товарный знак не является коллективным товарным знаком.

Принимая во внимание вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о том, что противопоставление в виде товарного знака по свидетельству №131610 может быть снято, а заявленное обозначение по заявке №2020718945 может быть

зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ как не противоречащее требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Относительно доводов экспертизы о несоответствии словесного элемента «Коллекция» заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, коллегия указывает следующее.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Коллекция» имеет значение «собрание однородных редких или ценных предметов» (см. словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка.- Чудинов А.Н., 1910., <https://dic.academic.ru/>)).

Исходя из вышеуказанного значения слово «коллекция» не имеет никакого прямого указания на какие-либо конкретные свойства товаров 33 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака.

Вместе с тем, словесный элемент «коллекция» неразрывно связан со словесным элементом «Царская». Указанные словесные элементы образуют неделимое словосочетание, в котором оба слова связаны между собой грамматически и по смыслу, выполнены на одной строке и характерны целостностью восприятия. При этом, само по себе словосочетание «Царская коллекция» вызывает в сознании неоднозначные ассоциации, связанные с неопределенностью самого понятия «коллекция» (систематизированное собрание чего либо, объединённое по какому - то конкретному признаку).

Словосочетание «Царская коллекция» семантически может быть ассоциативно связано с музейными экспонатами, особо ценными предметами быта, роскоши и произведений искусств, относящихся к царскому времени, царским особам, но никаким образом не связано с коллекцией алкогольных напитков.

Таким образом, для того чтобы сформулировать описательную характеристику товара или характеристику сведений об изготовителе товаров, маркированных обозначением «Царская коллекция», нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, что свидетельствует о фантазийном характере этого словосочетания.

Вышеуказанная позиция коллегии подтверждается рядом регистраций с использованием элемента «Коллекция», в частности: «ВОЛШЕБНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» №222098, «КОЛЛЕКЦИЯ БРИЛЛИАНТОВ» №716481, «КОЛЛЕКЦИЯ УДОВОЛЬСТВИЙ» №249089, «МОНАСТЫРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» №207916, «СЛАВЯНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» №353904, «ВОСТОЧНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» №421426, «КУРОРТНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» №537641 и так далее.

Коллегией также было принято во внимание, что в товарном знаке «Царская коллекция» по свидетельству №238412 словесный элемент «коллекция» не был исключен из правовой охраны. Правовая охрана данного товарного знака была прекращена 04.01.2012.

Резюмируя изложенное, коллегия полагает, что заявленное обозначение «ЦАРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» обладает фантазийным характером и может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, как не противоречащее положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.02.2022, отменить решение Роспатента от 31.07.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020718945.