

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 13.06.2019, поданное Индивидуальным предпринимателем Вовк Анной Николаевной, г. Краснодар (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017716649, при этом установила следующее.

SUPERMOLD

Словесное обозначение «» по заявке № 2017716649 поданной 26.04.2017 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 17 класса МКТУ, а именно: каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда и изделия из этих материалов, не относящиеся к другим классам; изделия из частично обработанных пластмасс; материалы для конопачения, уплотнения и изоляции; неметаллические гибкие трубы.

Роспатентом 17.08.2018 принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всего перечня товаров 17 класса МКТУ. Принятое решение мотивировано в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вывод экспертизы обоснован тем, что заявленное обозначение «SUPERMOLD» представляет собой название двухкомпонентной силиконовой резины, предназначенной для формования полиуретанов, полиэфирных смол, штукатурки, воска, мыла, парафина, гипса, бетона, жидких пластиков, а также для производства сувенирной продукции, скульптур, статуэток и прочих поделок, является неохраняемым и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку широко используется различными компаниями для обозначения товаров, однородных заявленным, и не способно индивидуализировать товары производителей.

В возражении от 13.06.2019 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, доводы заявителя сводятся к тому, что именно заявитель Вовк Анна Николаевна (ранее Норвенко А.Н.) начала производство и реализацию товара под маркой «SUPERMOLD» в подтверждение чего к возражению приложено:

1. Договоры и товарные накладные между ИП Вовк (ранее Норвенко А.Н.) и ООО «УралХимАрт»., ООО «ГеоСтиль», ООО «Полипарк»;
2. Таможенные декларации на ввоз товара ИП Вовк Анна Николаевна (ранее Норвенко А.Н.) под маркой «SUPERMOLD» от 2011 года;
3. Факт смены фамилии Норвенко на Вовк.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 17 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении дела, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, необедительными.

С учетом даты (26.04.2017) поступления заявки №2017716649 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки её охраноспособности включает вышеуказанный 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.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся:

- сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар;
- 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения:

- объемы производств и продаж товаров, маркированных заявленным обозначением;
- территория продвижения товаров, маркированных заявленным обозначением;
- длительность использования заявленного обозначения для маркировки товаров;
- объемы затрат на рекламу товаров, маркированных заявленным обозначением;
- сведения о степени информированности потребителей, в том числе результаты социологических опросов;
- сведения о публикации в открытой печати информации о товарах, маркированных заявленным обозначением, в том числе рекламного характера;
- сведения об экспонировании на выставках в Российской Федерации и за ее пределами товаров, маркированных заявленным обозначением;
- иные сведения.

Заявленное обозначение « **SUPERMOLD** » является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров 17 класса МКТУ.

Как было указано выше, Роспатентом был сделан вывод о том, что заявленное обозначение « **SUPERMOLD** » не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Относительно охраноспособности обозначения « **SUPERMOLD** » коллегией было установлено следующее.

Заявленное обозначение « **SUPERMOLD** » несмотря на слитное написание, состоит из двух слов «SUPER» и «MOLD».

В переводе с английского языка слово «SUPER» означает – «супер, наивысшее качество», а слово «MOLD» - «форма, отливать форму, жидкая глина» (см. Интернет переводчик <https://translate.google.com>).

Исходя из лексического значения, слово «MOLD» представляет собой форму (молд), для получения той или иной фигуры или рисунка. С помощью молдов, можно не только отливать фигуры из жидкого материала, но и выдавливать узор или даже какой-то предмет из субстанции наподобие полимерной глины, мастики или пластилина. Используют молды как в рукоделии для лепки из полимерной глины, гипса, каучуков, жидких пластиков, так и в пищевой промышленности для литья шоколада, для фигурок из пищевой мастики, для заморозки льда, для приготовления мармелада и желе и.т.п (см. Интернет: <https://fb.ru/article/276973/chto-takoe-mold-i-dlya-chego-on-nujen>; <http://scrapbooking-magazin.ru/articles/drugie/kak-i-dlya-chego-ispolzuyutsya-silikonovye-moldy/>).

Заявленное словесное обозначение предполагается использовать в качестве товарного знака для товаров 17 класса, а именно: «каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда и изделия из этих материалов, не относящиеся к другим классам; изделия из частично обработанных пластмасс; материалы для конопачения, уплотнения и изоляции; неметаллические гибкие трубы» в отношении которых слова «SUPER» и «MOLD» являются описательными и могут характеризовать товары 17 класса МКТУ, поскольку прямо указывают на их свойства и назначение.

Кроме того, заявленное обозначение « **SUPERMOLD** » широко используется для маркировки товаров, однородных заявленным, различными производителями: Shenzhen Shineverta Mould Plastic Electronic Technology Co., Ltd., УралХимАрт, ИП Киселенко Сергей Викторович, и др.

см. Интернет: <https://russian.alibaba.com/product-detail/2015-new-design-injection-moulding-service-toys-mold-silicone-rubber-60360067307.html?spm=0.8699010.normalList.77.56eb7e3at6yEKG>,
<https://www.polypark.ru/catalog/compounds/super-mold-m10/>,
<https://www.23stroi.ru/catalog/silikony/silikony-na-osnove-olova/formovochnyy-silikon-super-mold-m/>,
http://uha66.ru/e107_plugins/easyshop/easyshop.php?gidkiy-silicon-super-mold-m-fasovka-1-kg).

Также, представленные заявителем дополнительные материалы не являются достаточными для подтверждения факта приобретения обозначением различительной способности на территории Российской Федерации и устойчивой ассоциативной связи между ним и заявителем.

Предоставленные заявителем материалы:

- счет №014692 от 22.07.2011 о принятии товаров на хранение не содержит указания на заявленное обозначение;
- договора поставки (3 штуки) на реализацию продукции «SUPERMOLD» являются недостаточным основанием для вывода о том, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его длительного и интенсивного использования заявителем на территории Российской Федерации.

Учитывая вышеприведенные факты, коллегия приходит к выводу о том, что обозначение « **SUPERMOLD** » не является оригинальным словом, не обладает различительной способностью, характеризует заявленные товары, указывая на их свойства и назначение и должно оставаться свободным для использования другими лицами, производящими однородные товары.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.06.2019,
оставить в силе решение Роспатента от 17.08.2018.**