

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 02.02.2018 возражение индивидуального предпринимателя Новикова И.С., Московская область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016710105 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2016710105 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 25.03.2016 на имя заявителя в отношении товаров 01 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение **ЖИВИЦА** со словесным элементом «Живица», выполненным оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 02.10.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы было указано, что заявленное обозначение характеризует товары, в состав которых входит соответствующее смолистое вещество (живица), указывая на их состав и свойства, а в отношении

остальных товаров, в состав которых данное вещество не входит, оно способно ввести в заблуждение потребителя относительно их состава и свойств.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 02.02.2018 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 02.10.2017.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение в отношении приведенных в заявке определенных товаров 01 класса МКТУ является охраноспособным и не способно ввести в заблуждение потребителя относительно этих товаров, так как оно состоит из фантазийного слова, которое никак не указывает на их состав, а порождает только ассоциации, связанные с живительной силой.

При этом в возражении отмечается, что данное обозначение еще и приобрело различительную способность как средство индивидуализации препаратов (садовых бальзамов) для защиты и заживления ран стеблей растений при обрезке и механических повреждениях, так как в период ранее даты подачи заявки оно уже активно использовалось для них ООО «ОРТОН», генеральным директором и единственным учредителем которого является заявитель.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Ходатайством от 16.04.2018 заявитель ограничил приведенный в заявке перечень товаров только товарами 01 класса МКТУ «препараты для защиты и заживления ран стеблей растений при обрезке и механических повреждениях, а именно, бальзамы для ухода за срезами и повреждениями стеблей растений и заживления ран».

К корреспонденциям, поступившим в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.02.2018 и 17.07.2018, им были приложены, в частности, копии следующих документов:

- распечатки страниц со сведениями о садовом бальзаме «Живица» с сайта его производителя – ООО «ОРТОН» [1];

- распечатки страниц со сведениями о садовом бальзаме «Живица» с сайтов различных интернет-магазинов [2];
- перечень публикаций сведений о садовом бальзаме «Живица» на телеканалах и в печатных средствах массовой информации в 2014 – 2016 гг. [3];
- распечатки страниц со сведениями о выпусках телепередач о садовом бальзаме «Живица» в 2014 – 2015 гг. с сайта портала «YouTube» [4];
- информационная справка об объемах продаж ООО «ОРТОН» садового бальзама «Живица» в 2013 – 2016 гг. с разбивкой этих сведений по различным регионам Российской Федерации [5];
- товарные накладные и товарно-транспортные накладные на поставку ООО «ОРТОН» садового бальзама «Живица» в различные регионы Российской Федерации в 2014 – 2016 гг. [6];
- договор со спецификациями 2013 – 2016 гг. на поставку туб (упаковки) для садового бальзама «Живица» ООО «ОРТОН» [7];
- макеты упаковки 2013 – 2016 гг. для садового бальзама «Живица» [8];
- информационная справка о затратах ООО «ОРТОН» на рекламу садового бальзама «Живица» на телеканалах и в печатных средствах массовой информации в 2014 – 2016 гг. [9];
- договоры ООО «ОРТОН» на размещение рекламы садового бальзама «Живица» на различных телеканалах и в печатных средствах массовой информации, медиапланы и эфирные справки за 2014 – 2016 гг. [10];
- компакт-диск с рекламными видеороликами о садовом бальзаме «Живица», размещенными на телеканалах в 2014 – 2016 гг. [11];
- публикации рекламы садового бальзама «Живица» в печатных средствах массовой информации в 2014 – 2015 гг. [12];
- выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей со сведениями о заявителе и из Единого

государственного реестра юридических лиц со сведениями об ООО «ОРТОН» [13].

Согласно уведомлению ФИПС от 31.07.2018 по заявлению заявителя были внесены соответствующие изменения в заявку в сведения о заявителе в связи с передачей им права на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по рассматриваемой заявке ООО «ОРТОН» (далее – правопреемник заявителя).

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

С учетом даты подачи заявки (25.03.2016) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 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 и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса. К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, характеризующие товар.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 35 Правил в отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах. Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с абзацем 1 и 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.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или 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.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение **Живница**, которое состоит из словесного элемента «Живица», выполненного буквами русского алфавита, графически проработанными в цветовом сочетании оригинальным (стилизованным) шрифтом.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 25.03.2016 испрашивается, согласно ходатайству заявителя от 16.04.2018, только в отношении товаров 01 класса МКТУ «препараты для защиты и заживления ран стеблей растений при обрезке и механических повреждениях, а именно, бальзамы для ухода за срезами и повреждениями стеблей растений и заживления ран» (далее – ограниченный перечень товаров).

Из словарных источников следует, что слово «живица» действительно означает «смолистое вещество, выделяющееся при надрезе, повреждении из стволов хвойных деревьев» (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Толковый словарь Ожегова» – <https://dic.academic.ru>).

Однако данное слово представляет собой, на самом деле, всего лишь просторечие, которое, наряду с лексическими единицами «сосновый янтарь», «лесной янтарь», «хвойный янтарь» или «смола», является синонимом (см. там же – Словарь синонимов), собственно, слова «терпентин», которое, в свою очередь, и применяется непосредственно для обозначения соответствующего смолистого вещества, добываемого из хвойных деревьев, содержащего смолу и эфирное масло, получаемого дистилляцией смолы и используемого в промышленности для разбавления красок, в олифах, лаках и в качестве растворителя (см. там же – Научно-технический энциклопедический словарь).

В этой связи следует отметить, что именно слово «терпентин» применяется в сфере промышленного производства такой продукции, которая, к тому же, совсем не является однородной товарам 01 класса МКТУ, приведенным в ограниченном перечне товаров, для которого испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака.

При этом для обозначения соответствующего вещества также и в сфере науки о растениях (ботаники) применяется в качестве термина именно слово «терпентин» (см. там же – Словарь ботанических терминов).

Исходя из изложенных выше обстоятельств, коллегия не усматривает оснований для вывода о том, что просторечие «Живица», являющееся

синонимом применяемого в науке и производстве определенного термина «терпентин», само по себе напрямую однозначно будет указывать на определенный состав конкретных товаров, приведенных в ограниченном перечне товаров, и на те или иные их определенные свойства.

Так, заявленное обозначение в отношении конкретных товаров – препаратов (а именно бальзамов) для защиты и заживления ран стеблей растений при обрезке и механических повреждениях, для индивидуализации которых оно предназначено, будет порождать у потребителей ассоциации, связанные, скорее всего, с живительной (исцеляющей) силой, а вовсе не с терпентином – сырьем, используемым в сфере промышленного производства, к тому же, иного рода (лакокрасочной) продукции.

Вместе с тем, действительно нельзя исключить возможности порождения заявленным обозначением в отношении соответствующих товаров дополнительных рассуждений, домысливания и ассоциаций, опосредованно формирующих у потребителей некоторые представления об этих товарах (например, как указание на восполнение недостатка естественной живительной смолы у поврежденных растений препаратом, специально приготовленным из аналогичной исцеляющей смолы), но такие дополнительные рассуждения, домысливание и ассоциации предопределяют, напротив, исключительно наличие у него необходимой различительной способности для таких товаров.

Так, из пункта 2.2 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Роспатента от 23.03.2001 № 39, следует, что наличие таких дополнительных рассуждений, домысливания и ассоциаций при восприятии обозначения свидетельствует о наличии у этого обозначения различительной способности и об отсутствии у него какой-либо описательности.

При этом коллегия не располагает также и какими-либо сведениями об использовании заявленного обозначения в отношении соответствующих товаров в период ранее даты подачи рассматриваемой заявки различными, не связанными друг с другом, теми или иными конкретными производителями.

Напротив, представленные документы [1 – 13] позволяют прийти к выводу, что на дату подачи рассматриваемой заявки российским потребителям уже были известны определенные товары 01 класса МКТУ, а именно препараты (садовые бальзамы) для защиты и заживления ран стеблей растений при обрезке и механических повреждениях, для которых активно использовалось заявленное обозначение именно в качестве средства их индивидуализации, то есть товарного знака, принадлежащего, собственно, правопреемнику заявителя – ООО «ОРТОН», генеральным директором и единственным учредителем которого, согласно документам [13], является заявитель.

Ввиду данного обстоятельства, согласно уведомлению ФИПС от 31.07.2018, по заявлению заявителя и были внесены соответствующие изменения в заявку в сведения о заявителе в связи с передачей им права на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по рассматриваемой заявке именно ООО «ОРТОН», то есть реальному производителю, выпускавшему и вводившему в гражданский оборот в период ранее даты (25.03.2016) подачи заявки вышеуказанные садовые бальзамы «Живица», маркированные, в частности, заявленным обозначением.

Так, на сайте ООО «ОРТОН» размещались сведения о садовом бальзаме «Живица» [1], в том числе была опубликована 31.03.2015 соответствующая статья о нем.

На сайтах различных интернет-магазинов размещались аналогичные сведения об этой продукции ООО «ОРТОН» и предложения к ее продаже [2], в том числе была опубликована 24.05.2014 соответствующая статья о садовом бальзаме «Живица».

В 2013 – 2016 гг. в соответствии с договором и спецификациями к нему [7] производились по заказу ООО «ОРТОН» и поставлялись ему тубы (упаковки) для садового бальзама «Живица», дизайн которых был установлен в указанный период согласно определенным макетам упаковки [8], включавшим в себя, в частности, заявленное обозначение.

Факты введения в гражданский оборот ООО «ОРТОН» садового бальзама «Живица» в различных регионах Российской Федерации в 2014 – 2016 гг. подтверждаются соответствующими товарными накладными и товарно-транспортными накладными на поставку этой продукции [6].

В информационной справке [5] заявителем были представлены объемы продаж ООО «ОРТОН» садового бальзама «Живица» в 2013 – 2016 гг. с разбивкой этих сведений по различным регионам Российской Федерации, указывающей также и на весьма широкую географию распространения данной продукции в России.

Информационная справка [9] содержит сведения о затратах ООО «ОРТОН» на рекламу садового бальзама «Живица» на телеканалах и в печатных средствах массовой информации в 2014 – 2016 гг.

Представлен перечень публикаций сведений о садовом бальзаме «Живица» на телеканалах и в печатных средствах массовой информации в 2014 – 2016 гг. [3].

Данные публикации осуществлялись в соответствии с договорами ООО «ОРТОН» [10] на размещение рекламы садового бальзама «Живица» на различных телеканалах, в том числе федеральных, охватывающих всю территорию Российской Федерации, и в печатных средствах массовой информации, исполнение которых подтверждается соответствующими медиапланами и эфирными справками за 2014 – 2016 гг. [10] и представленными публикациями соответствующей рекламы в газете и журнале за 2014 – 2015 гг. [12].

Представлены скриншоты со сведениями о выпусках телепередач о садовом бальзаме «Живица» в 2014 – 2015 гг. с сайта портала «YouTube» [4], а также компакт-диск с рекламными видеороликами о нем, размещенными на телеканалах в 2014 – 2016 гг. [11].

Принимая во внимание изложенные выше фактические обстоятельства, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение на дату (25.03.2016) подачи заявки уже использовалось на территории Российской

Федерации в качестве принадлежащего ООО «ОРТОН», то есть, согласно уведомлению ФИПС от 31.07.2018, правопреемнику заявителя, средства индивидуализации товаров, приведенных в ограниченном перечне товаров, для которого испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака. Следовательно, оно приобрело различительную способность в отношении этих товаров, то есть способно выполнять функцию товарного знака – индивидуализировать соответствующие определенные товары ООО «ОРТОН», то есть правопреемника заявителя.

Таким образом, отсутствуют какие-либо основания для признания заявленного обозначения не обладающим различительной способностью или способным характеризовать товары, то есть не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Отсюда следует вывод и том, что данное обозначение, индивидуализирующее соответствующие определенные товары, не способно ввести в заблуждение потребителя относительно этих товаров, то есть об отсутствии оснований для его признания не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 02.02.2018, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 02.10.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016710105.