

## 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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 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 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 02.08.2018, поданное JBL GmbH & Co. KG (Германия) (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1314370 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака №1314370 с конвенционным приоритетом от 17.09.2015 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 18.02.2016 в отношении товаров 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 31 и услуг 35, 39, 41, 44 классов МКТУ, указанных в перечне, на имя заявителя.

Знак по международной регистрации №1314370 представляет собой обозначение «**JBL**», выполненное стандартным шрифтом.

Роспатентом 27.02.2018 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку в отношении всех товаров и услуг. Указанное решение подтверждает предварительное решение от 15.06.2017, согласно которому знак по международной регистрации №1314370 не соответствует требованиям пунктов 1 и 6(2) статьи 1483 Кодекса. Решение мотивировано тем, что заявленное обозначение состоит из простых букв, не имеющих словесного характера

и оригинального графического исполнения, а также является сходным до степени смешения с товарными знаками №266284 и №300536, которым ранее была предоставлена правовая охрана на имя иного лица в отношении однородных товаров 9 класса МКТУ. При этом представленные заявителем дополнительные материалы не повлияли на вывод экспертизы, поскольку не доказывают приобретение обозначением «**JBL**» различительной способности на территории Российской Федерации.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 02.08.2018 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 27.02.2018, доводы возражения сводятся к следующему:


- заявитель просит сократить перечень товаров и услуг, удалив из него товары и услуги 16, 20, 24, 35, 39, 44 классов МКТУ и ограничив перечень товаров и услуг 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 17, 19, 21, 31, 41 классов МКТУ;

- ранее направленные документы и материалы подтверждают, что знак по международной регистрации №1314370 уже долгое время воспринимается потребителями как обозначение товаров конкретного изготовителя, а именно компании JBL GmbH & Co. KG;

- заявитель является одним из крупнейших поставщиков полного диапазона товаров для аквариума, террариума, садового пруда с 1984г.

- на территории Российской Федерации на имя заявителя предоставлена



правовая охрана комбинированному знаку , включающему буквенный элемент «**JBL**», по международной регистрации №1314369 в отношении идентичного ограниченного перечня товаров и услуг, в этой связи заявитель полагает, что изменение позиции Роспатента в отношении знака по международной регистрации №1314370 без изменения материальных норм законодательства неправомерно и ущемляет его права;

- правообладатель противопоставленных товарных знаков выразил безотзывное письменное согласие на охрану и использования знака по международной регистрации №1314370 на территории Российской Федерации.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1314370 в отношении товаров и услуг уточненного перечня.

В качестве приложения заявителем были представлены следующие материалы:

- уточненный перечень товаров и услуг [1];
- Аффидевит, подписанный управляющим директором компании JBL GmbH & Co. KG 06.06.2018 и свидетельствующий об использовании знаков заявителя на территории России – [2].

Изучив материалы дела, выслушав лиц, присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 02.08.2018, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (17.09.2015) конвенционного приоритета знака по международной регистрации правовая база для оценки охраноспособности 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 Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 г., рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

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

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

Согласно пункту 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, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования и т.д.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

В соответствии с пунктом 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением, и иные сведения. 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 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 46 Правил регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Согласно пункту 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.

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).

Знак «**JBL**» по международной регистрации №1314370 представляет собой сочетание трех заглавных букв латинского алфавита, выполненных стандартным шрифтом.

Буквы выполнены черным цветом без какого-либо характерного графического исполнения. Отсутствие графической проработки элементов знака (букв) и простота знака не позволяют воспринимать его как запоминающуюся, оригинальную маркировку товаров, вызывающую какие-либо ассоциации, отличные по уровню восприятия от набора отдельных согласных букв, не образующих слова.

Следовательно, довод, изложенный в предварительном решении, о том, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью в силу отсутствия словесного характера и характерного графического исполнения, является обоснованным.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса знаку по международной регистрации №1314370, не обладающему различительной способностью, может быть предоставлена правовая охрана при условии, если заявителем будут представлены материалы, способные подтвердить, что данный знак приобрел различительную способность в результате его длительного и интенсивного использования до даты подачи заявки.

В обоснование доводов о приобретении знаком различительной способности заявителем с возражением представлен Аффидевит [1], согласно которому заявитель с 2008 года поставляет на территорию Российской Федерации продукцию, маркированную знаками по международной регистрации № 131369 и №1314370. В подтверждение представлена таблица, отражающая объем продаж ряда товаров в период с 2012 по 2016 гг.

Анализ указанного документа показал, что он не позволяет установить, какой именно знак использовался при маркировке товаров. В документе не нашли отражение сведения об объемах реализации товаров, территории их распространения. Заявителем не представлены данные о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о знаке «**JBL**» и изготовителе товаров, маркированных этим знаком, сведений о публикациях в открытой печати информации о товарах заявителя, маркированных знаком «**JBL**».

Таким образом, представленный Аффидевит не дает коллегии оснований полагать, что знак по международной регистрации №1314370 приобрел


различительную способность и выполнял индивидуализирующую функцию в отношении товаров и услуг заявителя до даты приоритета.

Материалы, представленные 15.12.2017 заявителем в ответ на предварительное решение об отказе от 15.06.2017, включают каталоги товаров заявителя, счета за изготовление печатной продукции, сведения о заявителе, invoice, сведения о географии продаж товаров заявителя на территории России, перечень наград и благодарностей, имеющихся у заявителя.

Вместе с тем, анализ представленных заявителем документов показал, что для маркировки продукции буквосочетание «**JBL**», выполненное в стандартном шрифтовом исполнении, компанией JBL GmbH & Co. KG не используется.

Так, непосредственно на самом товаре (шинах) и в каталогах продукции



размещено обозначение , или сочетание букв «**JBL**», выполненных иным шрифтом и имеющее оригинальную графическую проработку в виде цветных горизонтальных полос, размещенных по обе стороны от буквенного элемента. Таким образом, используемые обозначения имеют отличия от спорного знака. Кроме того, использование заявителем различной маркировки товаров приводит к тому, что в ряде случаев вообще не представляется возможность выявить, о каком именно знаке заявителя идет речь. В этой связи экспертиза сочла, что представленные материалы и документы не позволяют сделать вывод о приобретении знаком по международной регистрации №1314370 различительной способности.

Таким образом, из имеющихся в распоряжении коллегии документов не усматривается, что обозначение «**JBL**» по международной регистрации №1314370 в результате интенсивного использования для маркировки товаров и услуг, указанных в перечне, приобрело различительную способность на территории Российской Федерации в отношении компании JBL GmbH & Co. KG (Германия).


Резюмируя изложенное, знаку по международной регистрации №1314370 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в силу его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается мотива отказа по основанию, предусмотренному пунктом 6(2) Кодекса, то данное основание снимается, так как заявителем представлено письмо правообладателя противопоставленных товарных знаков, в котором он выражает согласие на использование и предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1314370. Представленное письмо принято во внимание, поскольку сопоставляемые знаки не являются тождественными и используются в различных сегментах рынка.

В виду того, что коллегией установлено несоответствие знака по международной регистрации №1314379 в отношении заявленных товаров и услуг требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, решение Роспатента от 27.02.2018 является правомерным.

Что касается довода заявителя о том, что, поскольку на территории Российской Федерации на уже предоставлена правовая охрана принадлежащему ему



комбинированному знаку , то и знаку «**JBL**» по международной регистрации №1314369 должна быть предоставлена охрана в отношении идентичного ограниченного перечня товаров и услуг, то коллегия отмечает, что указанные знаки имеют ряд существенных различий, и экспертиза по каждому проводится с учетом их особенностей и специфики.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.08.2018, оставить в силе решение Роспатента от 27.02.2018.**