


**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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 30.10.2017 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Амилко», Ростовская область (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 618777, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 618777 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 05.06.2017 по заявке № 2016721394 с приоритетом от 15.06.2016 в отношении товаров 01 и 30 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Амил», Нижегородская область (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака было зарегистрировано комбинированное обозначение , состоящее из изображения пятиугольника, справа от которого расположен словесный элемент «**Amyl**», выполненный буквами латинского алфавита.

На основании пункта 4.10 Правил ППС правообладателем были внесены в оспариваемую регистрацию товарного знака по свидетельству № 618777 уточнения, устраняющие причины, которые могли бы послужить основанием, в соответствии с мотивами рассматриваемого возражения, для признания предоставления правовой охраны этому товарному знаку недействительным.

Так, в частности, было внесено изменение в изображение оспариваемого товарного знака, а именно уменьшены в размере шрифтовые единицы



вышеуказанного словесного элемента «Amyl» – (дата внесения записи в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации – 15.05.2018), ввиду чего данный словесный элемент, в переводе с английского языка означающий «крахмал» и признанный, соответственно, неохраноспособным и не занимающим доминирующего положения в этом товарном знаке, был исключен из объема его правовой охраны как неохраняемый элемент в соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, были внесены изменения также и в приведенный в оспариваемой регистрации товарного знака перечень товаров 01 и 30 классов МКТУ, а именно в их формулировки были включены соответствующие указания на то, что все они являются содержащими крахмал, и были исключены из перечня товары, не способные содержать его (дата внесения записи в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации – 11.05.2018).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 30.10.2017 поступило возражение, в котором было выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 618777 была предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что включенный в оспариваемый товарный знак в качестве неохраняемого элемента словесный элемент «Amyl» занимает в нем доминирующее положение, а в силу своего смыслового значения («крахмал») характеризует товары 30 класса МКТУ «крахмал пищевой» и способен ввести в заблуждение потребителя относительно иных товаров, не содержащих крахмал.

Вместе с тем, в возражении отмечено и то, что оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 01 и 30

классов МКТУ со словесным товарным знаком **АМИЛКО** **AMYLCO** по свидетельству

№ 373749, охраняемым на имя лица, подавшего возражение, и имеющим более ранний приоритет, ввиду полного фонетического вхождения доминирующего в оспариваемом товарном знаке словесного элемента «Amyl» в противопоставленный товарный знак («AMYLCO») и совпадения соответствующих слогов и звуков, а также использования букв латинского алфавита.

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

К возражению были приложены копии учредительных документов, распечатки сведений из сети Интернет и судебные документы.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, выразил несогласие с ним в представленном им отзыве, доводы которого сводятся к тому, что в оспариваемом комбинированном товарном знаке словесный элемент «Amyl» («крахмал») является неохраняемым, поскольку признан описательным, характеризующим товары, для маркировки которых он предназначен, а именно: крахмал, крахмалосодержащие товары и однородные им, ввиду чего оспариваемый товарный знак не способен ввести в заблуждение потребителя относительно товаров, для индивидуализации которых он предназначен, и не является сходным с противопоставленным словесным товарным знаком.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

К отзыву были приложены распечатки сведений из сети Интернет и отраслевые нормативные акты.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 31.08.2018 об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 30.10.2017, и оставлении в силе правовой охраны оспариваемого товарного знака.

Данное решение было обосновано в заключении коллегии по результатам рассмотрения возражения тем, что в оспариваемом товарном знаке, с учетом внесенных в его изображение упомянутых выше изменений, доминирует именно изобразительный элемент, занимающий в этом знаке значительно бóльшую часть пространства, причем он акцентирует на себе внимание еще и в силу того, что помещен в левой части знака, с которой обычно и начинается визуальное восприятие обозначения в целом, а вышеуказанный неохранный словесный элемент, в свою очередь, занимает, напротив, второстепенное периферийное положение, то есть никак не является доминирующим в знаке.

Принимая во внимание представленные правообладателем сведения из словарей, согласно которым слово «Amyl» в переводе с английского языка означает «крахмал», коллегия пришла к выводу, что данный словесный элемент действительно является неохраноспособным, а именно характеризующим соответствующие крахмалосодержащие товары, ввиду чего его включение в оспариваемый товарный знак для таких товаров в качестве неохранный элемент, не занимающего доминирующего положения, в соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса было признано коллегией правомерным.

Исходя из внесенных правообладателем в перечень товаров 01 и 30 классов МКТУ оспариваемой регистрации товарного знака упомянутых выше изменений, связанных с включением в их формулировки соответствующих указаний на то, что все они являются содержащими крахмал, и, в то же время, с исключением из перечня иных товаров, не способных содержать его, коллегией был сделан вывод, что словесный элемент «Amyl» («крахмал») является для соответствующих крахмалосодержащих товаров, собственно, неохранный элемент, а какие-либо иные товары, не содержащие крахмал, в отношении которых он мог бы ввести в заблуждение потребителя, в этом перечне уже отсутствуют.

С учетом данного обстоятельства коллегия пришла к выводу об отсутствии каких-либо оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку словесный элемент «Amyl» включен в оспариваемый товарный знак лишь в качестве неохраняемого элемента, то есть никак не играет в нем, соответственно, индивидуализирующей роли, коллегия усмотрела, что указанный неохраняемый элемент, следовательно, не подлежит сравнительному анализу с

**АМИЛКО**  
**AMYLCO**

противопоставленным словесным товарным знаком по свидетельству № 373749, который, в свою очередь, напротив, не содержит в себе каких-либо изобразительных элементов, подлежащих сравнительному анализу с доминирующим в оспариваемом товарном знаке, то есть несущим в нем основную индивидуализирующую нагрузку, изобразительным элементом.

Данное обстоятельство обусловило вывод коллегии об отсутствии у оспариваемого товарного знака сходства до степени смешения в отношении однородных товаров 01 и 30 классов МКТУ с этим противопоставленным товарным знаком, то есть об отсутствии каких-либо оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

На основании вышеизложенных обстоятельств коллегия сочла мотивы возражения, связанные с требованиями пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса, по оспариванию предоставления правовой охраны рассматриваемому товарному знаку по свидетельству № 618777 неубедительными, а возражение, следовательно, – не подлежащим удовлетворению.

Однако решением Суда по интеллектуальным правам от 29.04.2019 по делу № СИП-795/2018, оставленным без изменения постановлением Суда по интеллектуальным правам от 04.10.2019 по тому же делу, вышеуказанное решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 31.08.2018 было признано недействительным, но только в части выводов, приведенных в заключении коллегии, относительно мотива возражения по пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Из данных судебных актов по существу рассматриваемого возражения следует только то, что Роспатент, признавая изобразительный элемент в виде

изображения пятиугольника охраноспособным и сильным, доминирующим в оспариваемом товарном знаке, не оценил непосредственно сам по себе данный элемент на предмет наличия или отсутствия у него различительной способности в связи с наличием или отсутствием его отношения к простым геометрическим фигурам, что, собственно, и было судом предложено исследовать Роспатенту при повторном рассмотрении возражения.

При этом судом было отмечено, что Роспатентом в отзыве и его представителем в ходе судебного разбирательства уже был выражен аргумент о том, что данный изобразительный элемент никак не может быть отнесен к простым геометрическим фигурам по смыслу пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку он является сложной фигурой, способной порождать у потребителей различные ассоциации в отношении соответствующих определенных товаров. Однако этот аргумент судом был проигнорирован ввиду его отсутствия непосредственно в самом оспариваемом ненормативном правовом акте, то есть в решении Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 31.08.2018.

Кроме того, необходимо отметить, что согласно резолютивной части решения Суда по интеллектуальным правам от 29.04.2019 по делу № СИП-795/2018 возражение подлежит повторному рассмотрению, как уже отмечалось выше, только лишь в части выводов, приведенных в заключении коллегии, относительно мотива возражения по пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

В этой связи следует также отметить, что в мотивировочной части постановления Суда по интеллектуальным правам от 04.10.2019, которым вышеуказанный судебный акт первой инстанции был оставлен без изменения, относительно данного правового обстоятельства было указано, что из содержания мотивировочной и резолютивной частей этого судебного акта усматривается, что оспариваемый ненормативный правовой акт признан не соответствующим исключительно пункту 1 статьи 1483 Кодекса, а каких-либо выводов о несоответствии такого акта требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса судебный акт не содержит.

Вместе с тем, в свою очередь, в мотивировочной части вышеуказанного решения Суда по интеллектуальным правам от 29.04.2019 было отмечено и то, что ненадлежащее рассмотрение Роспатентом доводов возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса могло привести к неверному выводу о его соответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. При этом судом было предложено учесть данное обстоятельство при повторном рассмотрении возражения, то есть, по сути, пересмотреть вывод о соответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, но только лишь в случае установления при повторном рассмотрении возражения факта несоответствия этого знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Исходя из изложенных выше обстоятельств, суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение с учетом вышеуказанных выводов суда.

Признание судом решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 31.08.2018 недействительным в его соответствующей части влечет за собой, на основании статьи 13 Кодекса, восстановление положения, существовавшего до нарушения права, ввиду чего возражение, поступившее 30.10.2017, считается нерассмотренным и, следовательно, подлежит повторному рассмотрению Роспатентом в соответствующей определенной части мотивов этого возражения.

Таким образом, во исполнение решения Суда по интеллектуальным правам от 29.04.2019 по делу № СИП-795/2018 возражение было повторно рассмотрено на заседании коллегии, состоявшемся 22.10.2019, с учетом вышеуказанных выводов суда относительно необходимости исследования в составе оспариваемого товарного знака соответствующего изобразительного элемента на предмет наличия или отсутствия у него различительной способности в связи с наличием или отсутствием его отношения к простым геометрическим фигурам.

На данном заседании коллегии правообладателем были представлены дополнительные письменные пояснения, которые сводятся к тому, что именно визуальные особенности оспариваемого товарного знака акцентируют на себе


внимание потребителя и обуславливают запоминание знака, ввиду чего в составе единой композиции соответствующий изобразительный элемент в виде изображения неправильного пятиугольника, имеющего грани трех разных размеров и выполненного полностью цветным, никак не может относиться к простым геометрическим фигурам и, следовательно, обладает различительной способностью.

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (15.06.2016) правовая база для оценки его охраноспособности 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 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

В соответствии с пунктом 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 618777 представляет собой комбинированное обозначение  Amyl, состоящее из изображения неправильного пятиугольника, имеющего грани трех разных размеров и выполненного в красном цвете, справа от которого расположен словесный элемент «Amyl», выполненный буквами латинского алфавита и указанный в данной регистрации товарного знака как неохраняемый элемент.



Как уже отмечалось ранее, вышеуказанный изобразительный элемент занимает в оспариваемом товарном знаке значительно бóльшую часть пространства и помещен в левой части знака, с которой обычно и начинается визуальное восприятие обозначения в целом, за счет чего он, несомненно, акцентирует на себе внимание, то есть, собственно, доминирует в этом товарном знаке и, следовательно, несет в нем основную индивидуализирующую нагрузку, а неохраняемый словесный элемент, в свою очередь, занимает, напротив, второстепенное периферийное положение.

Данные фактические обстоятельства не были оспорены и опровергнуты в упомянутых выше судебных актах.

При этом соответствующий изобразительный элемент, как пятиугольник, имеет неправильную внешнюю форму, состоит из граней различных определенных размеров, и его углы плавно скруглены, причем он имеет определенное цветовое исполнение, акцентирующее на себе особое внимание.

В отношении конкретных крахмалосодержащих товаров, приведенных в перечне товаров оспариваемой регистрации товарного знака, данный изобразительный элемент способен вызвать у потребителей различные, весьма узнаваемые и запоминающиеся, ассоциативно-смысловые образы, связанные с какими-либо формулами органических соединений либо со структурой каких-либо органических веществ, в частности, с фрагментом молекулы крахмала, которые, собственно, порождают дополнительные рассуждения, домысливание и ассоциации, обуславливающие наличие у этого изобразительного элемента различительной способности.

Изложенные выше обстоятельства, с точки зрения определенного графического исполнения и возможного соответствующего смыслового восприятия, никак не позволяют отнести вышеуказанный изобразительный цветной элемент, доминирующий в оспариваемом товарном знаке, именно к простым геометрическим фигурам, не обладающим различительной способностью в соответствии с абзацем 1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и пунктом 34 Правил.

В смысле данных норм права, а именно применительно к товарным знакам, к простым геометрическим фигурам, не обладающим различительной способностью, напротив, могут быть отнесены, например, треугольник, квадрат, прямоугольник, круг и другие фигуры правильной формы, часто встречающиеся в товарных знаках различных лиц.

Никаких доказательств обратного лицом, подавшим возражение, не было представлено.

Так, в возражении им утверждается только то, что рассматриваемый изобразительный элемент представляет собой простую геометрическую фигуру, которая не запоминается потребителю. Однако такое его утверждение является исключительно декларативным и бездоказательным, поскольку вовсе не было подтверждено какими-либо документами, например, сведениями из словарно-справочных источников или специализированной научной литературы, заключениями специалистов либо результатами социологического опроса потребителей и т.д.

При этом материалы возражения, к тому же, не содержат в себе, например, и каких-либо документов, которые свидетельствовали бы о том, что такая фигура часто используется различными производителями для индивидуализации однородных товаров в составе принадлежащих им товарных знаков либо, наоборот, для описания каких-либо определенных характеристик этих товаров.

В этой связи необходимо отметить, что в соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС возражение должно содержать обоснование неправомерности предоставления правовой охраны товарному знаку, то есть, исходя из данной нормы права, все изложенные в нем соответствующие доводы требуют убедительного обоснования и/или документального подтверждения. Следовательно, бремя доказывания этих доводов о несоответствии тем или иным определенным нормам права оспариваемого товарного знака, которому в установленном порядке в Российской Федерации уже предоставлена правовая охрана, лежит, прежде всего, на лице, подавшем возражение.

Таким образом, коллегия не располагает какими-либо фактическими основаниями для признания оспариваемого товарного знака в целом не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Отсюда следует, что отсутствуют также и какие-либо основания для пересмотра приведенного в решении Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 31.08.2018 вывода о соответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, который, согласно соответствующему замечанию в решении Суда по интеллектуальным правам от 29.04.2019, как уже было отмечено выше, мог бы быть пересмотрен только лишь в случае установления при повторном рассмотрении возражения факта несоответствия этого знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.10.2017, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 618777.**