

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 поступившее 19.02.2018 возражение, поданное Досумбаевым Дмитрием Александровичем, г. Таганрог (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016727450, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке № 2016727450 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 27.07.2016 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 05 и 11 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному при подаче заявки № 2016727450, с учетом изменений, внесенных 24.11.2017 в заявленное обозначение, испрашивается



регистрация товарного знака «», в котором на черном фоне размещены словесный элемент «ЖИЖА», выполненный буквами русского

алфавита белого цвета, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения емкости с жидкостью для испарения, выполненной в лимонном и светло-зеленом цветовом сочетании, на которой размещены буквенные элементы «zh».

Роспатентом 20.12.2017 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016727450 в отношении всего заявленного перечня товаров с указанием элементов «жижа» (для товаров 05 класса МКТУ) и «zh» в качестве неохраняемых на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновано в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, согласно которому включенный в состав заявленного обозначения элемент «zh» представляет собой сочетание букв, не имеющее словесного характера и характерного графического исполнения, в связи с чем данный элемент не обладает различительной способностью и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Включенный в состав заявленного обозначения элемент «ЖИЖА» (жижа – вязкая густоватая жидкость, смесь разнородных жидких и твердых частиц, см. <http://tolkslovar.ru/j814.html>) не обладает различительной способностью, поскольку указывает на свойства заявленных товаров 05 класса МКТУ, в связи с чем данный элемент является неохраняемым для товаров 05 класса МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Экспертизой также отмечено, что все заявленные товары 05 класса МКТУ могут быть представлены в жидком виде, в том числе пластыри и перевязочные материалы (см. <http://potdt.ru/medicinskie-plastyri-i-povyazki/zhidkij.html>, <http://www.vetlek.ru/shop/?gid=2365&id=6355> и др.).

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения указано, что заявителем не доказано приобретение заявленным обозначением различительной способности до даты подачи заявки на регистрацию рассматриваемого обозначения.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.02.2018, заявителем приведены следующие доводы:

- заявитель подтверждает свое согласие с представленным в оспариваемом решении доводом экспертизы о том, что содержащийся в заявленном обозначении элемент «zh» не обладает различительной способностью, в связи с чем является неохраняемым элементом заявленного обозначения;

- заявитель не может согласиться с доводом экспертизы о том, что включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «ЖИЖА» не обладает различительной способностью, поскольку указывает на свойства заявленных товаров 05 класса МКТУ;

- доводы заявителя о наличии различительной способности слова «ЖИЖА» в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ не были учтены при принятии решения;

- в доводах экспертизы не отмечено, на какие конкретные свойства заявленных товаров 05 класса МКТУ указывает словесный элемент «ЖИЖА» и не обоснована связь между словом «ЖИЖА» и свойствами заявленных товаров 05 класса МКТУ;

- приведенное в оспариваемом решении значение слова «ЖИЖА» (вязкая густоватая жидкость) указывает на определенный вид жидкости, характеризующейся свойствами «вязкая» и «густоватая», но не на свойства заявленных товаров 05 класса МКТУ;

- аналогично, другое значение слова «ЖИЖА» (смесь разнородных жидких и твердых частиц) указывает на определенный вид смеси и ее состав, но не на свойства заявленных товаров 05 класса МКТУ;

- «свойство» означает «качество, признак, составляющий отличительную особенность чего-нибудь, кого-нибудь» (Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова, см. <http://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=22357>);

- через ассоциации можно предположить, что экспертиза в своих доводах имеет ввиду указание словесного элемента «ЖИЖА» на свойства заявленных товаров 05 класса МКТУ, имеющие отношение к текучести последних и выражающиеся словами «жидкий», «жидкая», «жидкое», «жидкие», которые

отвечают, соответственно, на вопросы «какой», «какая», «какое», «какие», в связи с чем являются прилагательными (См.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5);

- в соответствии с любым из указанных в словарях и энциклопедиях значений рассматриваемого слова «ЖИЖА» является веществом (вещество – вид материи, то, из чего состоит физическое тело, см. Толковый словарь С.И. Ожегова, <http://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=2994>), имеет грамматическую форму «имя существительное женского рода»;

- будучи существительным, слово «ЖИЖА» не может быть одновременно и прилагательным, а значит, не может указывать на свойства заявленных товаров 05 класса МКТУ, поскольку на последние, как было отмечено выше, указывают слова «жидкий», «жидкая», «жидкое», «жидкие», имеющие грамматическую форму «имя прилагательное»;

- слова «жидкий», «жидкая», «жидкое», «жидкие» не являются производными от существительного «ЖИЖА», с которым не имеют общего корня, а являются производными от существительного «жидкость», поскольку имеют с последним общий корень «жидк»;

- при анализе различительной способности слова «ЖИЖА» в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ нельзя приравнивать слово «ЖИЖА» к слову «жидкость», поскольку значение слова «ЖИЖА» представлено в толковых словарях русского языка более сложными по грамматике и семантике словосочетаниями;

- в соответствии с информацией, относящейся к медицине, фармацевтике, ветеринарии, санитарии и сельскому хозяйству и содержащейся в энциклопедиях, специализированных словарях и сети Интернет, каждый из заявленных товаров 05 класса МКТУ может иметь различную физическую форму (твердую, мягкую, жидкую, газообразную, сыпучую);

- результаты выполненного заявителем поиска по базам зарегистрированных товарных знаков, а также заявок на регистрацию товарных знаков, проходящих экспертизу в Роспатенте, показывают, что на дату подачи рассматриваемой заявки в Роспатент (27.07.2016) ни в одном из классов МКТУ не было зарегистрировано ни одного товарного знака и не было подано ни одной заявки на товарный знак с обозначением, содержащим словесный элемент «ЖИЖА», либо словосочетание с этим элементом, как в охраняемой, так и не охраняемой форме;

- слово «ЖИЖА» отсутствует в представленных на сайте <https://dic.academic.ru/> специализированных словарях, энциклопедиях и справочниках по медицине, фармацевтике, ветеринарии, санитарии и сельскому хозяйству, имеющих отношение к заявленным товарам 05 класса МКТУ;

- в результате выполненных заявителем поисков в сети Интернет (с использованием поисковых систем Яндекс и Google) не было выявлено ни одного примера использования слова «ЖИЖА» или же словосочетания, включающего слово «ЖИЖА», в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ;

- результаты патентных поисков показывают, что в фондах патентных документов Российской Федерации, в классах А01, А23, А61, имеющих отношение к заявленным товарам 05 класса МКТУ, с общим числом патентных документов в данных классах, составляющим 315169 документов, не содержится ни одного имеющего прямое отношение к заявленным товарам 05 класса МКТУ патентного документа со словом «ЖИЖА» или словосочетанием, включающим слово «ЖИЖА»;

- слово «ЖИЖА» относится к редко употребляемым словам, что подтверждается информацией, размещенной на сайте <http://jeck.ru/tools/SynonymsDictionary/%D0%B6%D0%B8%D0%B6%D0%B0>, в соответствии с которой слово «ЖИЖА» употребляется в среднем не чаще одного раза на 100 миллионов слов;

- еще одним доводом заявителя, подтверждающим различительную способность словесного элемента «ЖИЖА» в отношении заявленных товаров 05

класса МКТУ, является оригинальное графическое исполнение данного словесного элемента;

- словесный элемент «ЖИЖА» не может быть отнесен к описательным элементам заявленного обозначения, обладает различительной способностью в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ и не может восприниматься как прямое указание на свойства указанных товаров, поскольку может вызывать в сознании потребителя представление о заявленных товарах 05 класса только через косвенные ассоциации.

На основании изложенного, заявитель просит изменить решение Роспатента от 20.12.2017 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016727450 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака без дискламации содержащегося в нем словесного элемента «ЖИЖА».

С возражением представлены следующие материалы:

(1) копия решения Роспатента от 20.12.2017;

(2) копия уведомления от 12.05.2017 о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства (далее – уведомление экспертизы);

(3) копия ответа заявителя на уведомление экспертизы с приложением ходатайства о внесении изменений в заявленное обозначение, перечня заявок на товарные знаки, сведений об использовании слова «ЖИЖА»;

(4) распечатки статей из сети Интернет: «Лекарственные формы», «Санитарно-гигиенические средства», «Диетотерапия», «Приготовление и применение диетических средств в ветеринарии», «Таблетки, драже, раствор для инъекций (инструкция)», «Гомеопатические ветеринарные препараты фирмы «ХЕЛВЕТ», «Детское питание», «Пищевые добавки», «Пищевые добавки для животных», «Жидкий пластырь: цена, отзывы и инструкция», «Что такое жидкий бинт? – Новости – Medkurs.ru», «Свойства и особенности пломбирочного материала Эндометазон», «Жидкие пломбы – альтернативное лечение кариеса», «Слепочные или оттискные материалы в ортопедической стоматологии»,

«Современные дезинфицирующие средства: виды, классификация, требования, назначение», «Средства дератизации помещений», «Препаративные формы фунгицидов»;

(5) распечатка с сайта <http://jeck.ru/tools/SynonymsDictionary/жижа>.

Изучив материалы дела, коллегия сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты (27.07.2016) поступления заявки № 2016727450 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) 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;


4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Как было указано выше, на регистрацию заявлено комбинированное



обозначение «», в котором на черном фоне размещены словесный элемент «ЖИЖА», выполненный буквами русского алфавита белого цвета, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения емкости с жидкостью для испарения, выполненной в лимонном и светло-зеленом цветовом сочетании, на которой размещены буквенные элементы «zh».

Оспариваемым решением Роспатента от 20.12.2017 заявленное обозначение было зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 05 и 11 классов МКТУ с указанием элементов «ЖИЖА» (для товаров 05 класса МКТУ) и «zh» (для всех товаров) в качестве неохраняемых.

Элемент «zh» представляет собой сочетание букв английского алфавита, не имеющее словесного характера и не воспринимаемое как слово, следовательно, на основании пункта 34 Правил он признается не обладающим различительной способностью. В силу своего положения в композиции обозначения в соответствии с положениями абзаца шестого пункта 1 статьи 1483 Кодекса элемент «zh» может быть признан неохраняемым элементом товарного знака, с чем заявитель выражает согласие.

Возражение, поступившее 19.02.2018, обосновано тем, что оспариваемым решением элемент «ЖИЖА» неправомерно признан неохраняемым элементом товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Анализ источников информации, приведенных в заключении по результатам экспертизы, а также в возражении и на других сайтах в сети Интернет, показал, что слово «ЖИЖА» означает «вязкая густоватая жидкость, смесь разнородных жидких и твердых частиц» (примеры: на дне пруда была вонючая жижа; навозная жижа), – см. Толковый словарь Ушакова, <http://tolslovar.ru/j814.html>, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/800370>.

Кроме того, слово «ЖИЖА» употребляется также в разговорной речи в значении «жидкая часть похлебки, супа и т.п.» (см. Толковый словарь Ефремовой, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/162570/Жижа>, Энциклопедический словарь, 2009, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/110487/жижа>).

В силу указанных смысловых значений словесный элемент «ЖИЖА» заявленного обозначения представляет собой понятие, характеризующее жидкую субстанцию: жижей называют нечто жидкое, в том числе смесь разнородных частиц.

Как отмечено выше, рассматриваемое понятие описывает «жидкое состояние», следовательно, оно является описательной характеристикой по отношению к товарам, имеющим такую форму, а именно, указывает на их консистенцию.

Указанное относится ко всем заявленным товарам 05 класса МКТУ: жидкую форму могут иметь «фармацевтические препараты» (https://ru.wikipedia.org/wiki/Лекарственная_форма), «ветеринарные препараты» (<http://ruzoo.ru/ветеринарные-специфические-лекарств/>), «гигиенические препараты для медицинских целей» (в частности, антибактериальные средства <http://lapteka.ru/c/gigiena/>), «диетическое питание» (в частности, при улучшении консистенции продукта (блюда) за счет измельчения, протираания, <http://biofile.ru/bio/20245.html>), «диетические вещества» (например, в виде сиропа https://health-diet.ru/base_of_food/sostav/21060.php), «детское питание» (в частности, смеси, <https://vash.market/detyam/dlya-mam-i-malyshej/kormlenie/detskoe-pitanie.html>), «гербициды» (<http://my-agro.com/izbiratelnye-gerbitsidy>) и т.д.

Следует отметить, что заявитель в своем возражении подтверждает многообразие форм товаров 05 класса МКТУ (и приводит соответствующие источники), которые могут иметь, в том числе, жидкую форму.

Коллегия считает необходимым отметить также то, что в данном случае ассоциации с жидкой формой (смесью) являются однозначными, следовательно, такое восприятие слова «ЖИЖА» является очевидным при впечатлении от заявленного обозначения, не требует домысливания.

Что касается довода о том, что слово «ЖИЖА» редко употребляется, то он не влияет на вывод о восприятии данного слова потребителями, поскольку данное понятие не вышло из употребления, его значение известно российским потребителям.

С учетом сказанного следует заключить, что словесный элемент «ЖИЖА» не является фантазийным по отношению к заявленным товарам 05 класса МКТУ, не может быть признан охраноспособным элементом заявленного обозначения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.02.2018, оставить в силе решение Роспатента от 20.12.2017.