

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 25.12.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное АО «Невская Косметика», Россия (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015742518, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2015742518, поданной 24.12.2015, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.



В качестве товарного знака заявлено позиционное обозначение .
В соответствии с описанием, приведенном в заявке, заявленное обозначение представляет собой расположение букв, размещенных в столбик, выполненных

пунктиром на лицевой части упаковки и/или этикетки товара вне зависимости от ее формы, параллельно левому краю этикетки и/или упаковки.

Фигура в виде прямоугольника, выполненная сплошной линией, обозначает часть упаковки и/или этикетки товара и приводится исключительно для целей демонстрации расположения. Буквы выполнены пунктиром, поскольку в качестве позиционного знака испрашивается охрана их расположения, а не словесного элемента, ими образованного. Остальные плоскости прямоугольной фигуры, выполненные пунктиром, приводятся для демонстрационных целей и не являются частью товарного знака.

Роспатентом 30.08.2017 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015742518 в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано следующим.

Согласно Правилу 3 Инструкции к Сингапурскому договору о законах по товарным знакам, если заявка содержит заявление о том, что знак является позиционным знаком, изображение такого знака должно состоять из одного вида знака, показывающего его местоположение на товаре.

Расположение неопределенной надписи на товаре не может выступать в качестве товарного знака, поскольку не является изображением товарного знака, местоположение которого испрашивается на товаре. Поданное на регистрацию обозначение не позволяет однозначно определить объем правовой охраны и не может выполнять функцию товарного знака, поскольку не содержит собственно изображения обозначения, правовая охрана которого испрашивается в качестве товарного знака.

Включенная в состав заявленного обозначения фигура, расположенная на лицевой части упаковки, выполненная сплошной линией, указанная заявителем в качестве элемента, который приводится исключительно для целей демонстрации, представляет собой простую геометрическую фигуру, не обладающую различительной способностью.

Вывод экспертизы о том, что расположение слова в левой части этикетки товара может быть использовано любым лицом и не способно отличать товары одних лиц от товаров других производителей, обусловлен отсутствием указания конкретного слова, без испрашивания правовой охраны данному слову (согласно описанию заявленного обозначения и представленным пояснениям заявителя от 27.06.2017.

Таким образом, исходя из описания и изображения заявленного обозначения, правовая охрана испрашивается в отношении расположения любой надписи, расположенной на левой части любой упаковки/этикетки. Предоставление правовой охраны подобному обозначению не соответствует законодательно установленным требованиям в отношении различительной способности товарных знаков, не позволяет определить объем правовой охраны, в связи с чем заявленное обозначение является неохраноспособным.

В заключении по результатам экспертизы также отмечено, представленные заявителем дополнительные материалы не могут служить доказательством приобретением различительной способности заявленного обозначения, поскольку иллюстрируют использование заявителем продукции, маркированной конкретным обозначением «SARMA», в то время как правовая охрана товарному знаку по заявке №2015742518 в отношении данного словесного элемента не испрашивается.

В Роспатент 25.12.2017 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- расположенный в левой части упаковки словесный элемент способен в сочетании со своим особым расположением выступать в качестве товарного знака независимо от его семантического содержания;

- само написание словесного элемента в левой части упаковки оригинально, так текст располагается не горизонтально, а вертикально и направляется снизу вверх, что отличает такое направление текста от других возможных вариантов: горизонтальное написание, вертикальное написание сверху вниз. Буквы не просто расположены одна над другой, а развёрнуты на 90 градусов влево;

- в левой части упаковки или этикетки располагается не любая совокупность букв или слов, а исключительно одно слово, независимо от его конкретного содержания;

- слово занимает большую часть длины вертикальной стороны упаковки или этикетки;

- заявитель отмечает, что использует и намеревается использовать в дальнейшем в качестве словесного элемента в левой части упаковки в рамках заявленного обозначения исключительно название бренда «SARMA», «INDEX», а не какие-либо иные произвольные слова;

- таким образом, включённое в позиционный товарный знак исполнение любого словесного обозначения само по себе обладает рядом отличительных, индивидуализирующих характеристик. Принимая во внимание также особое расположение этого обозначения (в левой части упаковки или этикетки), можно сделать вывод о наличии у заявленного позиционного обозначения различительной способности независимо от того, какое именно слово используется в левой части упаковки;

- заявленное обозначение (именно такой способ оформления продукции) не используется в настоящее время другими производителями на соответствующем товарном рынке;

- помимо того, что заявленное обозначение изначально обладает различительной способностью, оно также приобрело различительную способность в результате его длительного и интенсивного использования;

- заявитель ограничивает перечень товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана товарного знака по заявке №2015742518, следующими позициями товаров 03 класса МКТУ: «вещества ароматические для отдушивания белья; мыла; мыла дезинфицирующие; мыла дезодорирующие; мыла кусковые туалетные; мыла лечебные; препараты для замачивания белья; препараты для смягчения белья при стирке; препараты для стирки; препараты для сухой чистки; препараты для чистки; препараты отбеливающие для стирки; пятновыводители; растворы для очистки; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей».

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.08.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015742518 в отношении уточненного перечня товаров 03 класса МКТУ (указанного выше).

В подтверждение изложенных доводов заявитель с возражением и на этапе экспертизы представил следующие материалы:

1. Выписка из ЕГРЮЛ сведений об АО «Невская Косметика»;
2. Указ Николая I о создании «Санкт-Петербургского общества производства стеориновых свечей»;
3. Лицензионный договор о передаче прав на использование знаков для товаров и услуг от 02.01.2012, заключенный между ОАО «Невская Косметика» и ЧАО «Винницапобутхим»;
4. Распечатка статьи «Украина: рынок синтетических моющих средств, 2012г.»;
5. Сведения о наградах продукции заявителя;
6. Распечатки из сети Интернет сведений о продукции заявителя, маркированной обозначениями «SARMA», «CAPMA», «INDEX»;
7. Товарные накладные к договорам на поставку продукции заявителя, маркированной обозначениями «SARMA», «INDEX» за 2016-2017 гг.;
8. счета-фактуры и Акт о выполнении работ за размещение информации о товаре в каталоге «Лента товаров» (ноябрь, декабрь 2015г, январь - март 2016 г.);
9. Материалы о проведении рекламной акции в электронных и печатных материалах за 2015 – 2016 гг.;
10. Справка об объемах производства продукции серии «CAPMA» в 2001-2017 гг. (с указанием ассортимента продукции);
11. Справка об объемах производства продукции серии «CAPMA» в 2001-2017 гг. (с указанием района продаж);
12. Счета-фактуры за октябрь 2014 за размещение и изготовление листовок;
13. Материалы, касающиеся продвижения продукции «CAPMA» (счета-фактуры, рекламные листовки, счета на оплату, акты за 2014 г., приложения к договорам оказания услуг);
14. Договор на разработку интернет-сайта;
15. Рекламный буклет «Стиральные порошки и бытовая химия»;
16. Распечатки страниц журналов и каталогов с продукцией «SARMA», «INDEX».

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (24.12.2015) поступления заявки №2015742518 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается 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, способ их производства или сбыта.

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

Согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры; реалистические или схематические изображения товаров; сведения, характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены 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.

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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено позиционное обозначение



, в виде прямоугольного параллелепипеда, выполненного пунктирной линией, внутри которого по периметру расположен прямоугольник, выполненный сплошной линией, в левой части которого расположен параллельно вертикальной грани словесный элемент «SARMA», буквы размещены в столбик, развернуты на 90° и выполнены пунктиром.

Правовая охрана знаку испрашивается в отношении уточненного перечня товаров 03 класса МКТУ: «вещества ароматические для отдушивания белья; мыла; мыла дезинфицирующие; мыла дезодорирующие; мыла кусковые туалетные; мыла лечебные; препараты для замачивания белья; препараты для смягчения белья при стирке; препараты для стирки; препараты для сухой чистки; препараты для чистки; препараты отбеливающие для стирки; пятновыводители; растворы для очистки; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей».

Анализ заявленного обозначения на соответствии требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При испрашивании правовой охраны позиционному товарному знаку в изображении заявляемого обозначения показывается расположение товарного знака на товаре, для которого предполагается товарный знак зарегистрировать.

Схематическое изображение товара в таком случае относится к неохраняемым элементам товарного знака.

В заявленном обозначении изобразительный элемент, представляющий собой схематическое изображение упаковки товара, обозначенной пунктирной линией, является неохраняемым элементом (данный вывод не оспаривается заявителем).

Изобразительный элемент, выполненный в виде вертикально ориентированного прямоугольника на упаковке, исполненный сплошной линией (который приводится заявителем исключительно для целей демонстрации), представляет собой простую геометрическую фигуру, в связи с чем не обладает различительной способностью.

Что касается расположения букв в левой части упаковки товара, то следует отметить следующее.

Согласно доводам возражения заявитель испрашивает правовую охрану оригинальному расположению букв, которые он использует и намеревается использовать для начертания одного слова, независимо от его конкретного содержания (при этом подразумевается слово «SARMA», либо слово «INDEX»).

В данном случае пространственное расположение неопределенных букв на товаре не может индивидуализировать товар, поскольку сам товарный знак, местоположение которого испрашивается на товаре, не представлен.

Поданное на регистрацию обозначение не позволяет однозначно определить объем правовой охраны и не может выполнять функцию товарного знака, поскольку не содержит собственно обозначения, правовая охрана расположения которого испрашивается в качестве товарного знака.

При этом коллегия отмечает, что заявитель является правообладателем



позиционных товарных знаков:

(в котором схематическое изображение

упаковки (обозначение пунктирной линией) является неохраняемым элементом)) по



свидетельству №611295 и (в котором схематическое изображение флакона (обозначение пунктирной линией)) является неохраняемым элементом) по свидетельству №611291, которые демонстрируют позиционное размещение элемента «SARMA» на упаковке товаров (упаковке, флаконе).

С учетом изложенного, заявленное позиционное обозначение не обладает набором признаков, необходимых и достаточных для запоминания его потребителями как обозначения, отличающего товары заявителя от аналогичных товаров иных лиц, и, следовательно, не обладает различительной способностью.

Анализ материалов, представленных заявителем, которые, по его мнению, подтверждают приобретенную различительную способность заявленного обозначения показал, что они не позволяют прийти к выводу о приобретении различительной способности заявленного позиционного обозначения в отношении всех товаров 03 класса МКТУ уточненного перечня.

Так, в рекламных листовках, буклетах, распечатках журналов представлены варианты использования упаковки, значительно отличающихся от заявленного

обозначения (например,



(упаковки выполнены в виде различных

емкостей, флаконов, включают дополнительные изобразительные и словесные элементы).

При этом продукция заявителя, маркирована определенными словесными элементами «SARMA» или «INDEX», которые зарегистрированы в качестве товарных

знаков на имя заявителя (товарные знаки **SARMA** по свидетельству

№278975 **INDEX** по свидетельству №241301). Именно за счет этих элементов и осуществляется индивидуализация товаров.

Следует также отметить, что в рекламном буклете [15] на упаковке продукции



заявителя «МЫЛО» (,) размещение букв осуществляется в верхней части упаковки по горизонтали, на упаковке продукции «стиральные



порошки» (,), размещение букв осуществляется, как слева по вертикале (на лицевой части упаковки), так вверху по горизонтали (на боковой части упаковки).

В отношении довода заявителя касающегося того, что в заявленном композиционном обозначении расположение букв, является уникальным, позволяющим отличать товары заявителя от аналогичных товаров иных лиц, следует отметить, что заявленное позиционное обозначение, как было указано выше, не обладает набором признаков, необходимых и достаточных для запоминания его потребителями и способно воспринимается как средство индивидуализации товаров заявителя.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу, что заявленное обозначение состоит их неохраняемых элементов, в связи с чем не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и, следовательно, решение Роспатента об

отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015742518 следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.12.2017, оставить в силе решение Роспатента от 30.08.2017.