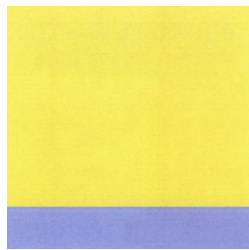


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 17.11.2017, поданное АО «Невская Косметика», г. Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015742312 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку с приоритетом от 23.12.2015 по указанной заявке испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 03, 05, 16, 21 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки на регистрацию в качестве товарного знака



заявлено обозначение  в виде сочетания желтого и голубого цветов.

Роспатентом 17.07.2017 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015742312 в отношении всех товаров 03, 05, 16, 21 классов МКТУ. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении товаров 03, 05, 16, 21 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- заявленное обозначение не обладает различительной способностью, представляет собой отдельное изображение желтого и голубого цветов, которые являются характеристиками объекта, а не самим объектом;
- представленные заявителем документы не подтверждают приобретение различительной способности заявленным обозначением.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 17.11.2017 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 17.07.2017. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявителем в адрес экспертизы были направлены дополнительные сведения, способные подтвердить приобретение различительной способности заявленным обозначением, которые не были приняты к сведению;
- заявленное обозначение не является изобразительным, поскольку товарный знак должен быть зарегистрирован именно как состоящий из одного или нескольких цветов (цветовой товарный знак) путем проставления специальной отметки в графе 558 заявки;
- норма статьи 1482 Кодекса устанавливает открытый перечень возможных видов товарных знаков, не запрещая тем самым к регистрации исключительно цветовые обозначения;
- цветовой товарный знак имеет собственную специфику, связанную с его правовой охраной, заключающуюся в том, что инструментом индивидуализации товара на рынке выступает в таком случае сам цвет. В случае заявленного обозначения инструментом индивидуализации выступает сочетание заявленных цветов;
- в практике Роспатента по регистрации обозначений в качестве товарных знаков имеет место регистрация непосредственно цвета и сочетания цветов в качестве товарного знака (см., например, товарные знаки по свидетельствам №№ 377700, 597308, 560852 и т.д.);
- представленные на стадии экспертизы материалы о продаже и продвижении ряда товаров линеек «Ушастый нянь» и «Детская» являются достаточными для подтверждения приобретения различительной способности заявленным обозначением в результате длительного, активного (интенсивного) использования его на рынке для индивидуализации товаров 03 класса МКТУ;

- заявленное обозначение, представляющее собой количественно непропорциональное сочетание желтого и голубого цветов, используется на всех товарах 03 класса МКТУ заявителя (например, на упаковке стирального порошка «Ушастый нянь», упаковке порошкообразного отбеливателя «Ушастый нянь», упаковке порошка для стирки детского белья «Ушастый нянь», упаковке крем-мыла детского «Ушастый нянь»; на этикетке жидкого отбеливателя «Ушастый нянь», этикетке геля для стирки «Ушастый нянь»; на упаковке твердого мыла серии «Детское», упаковке увлажняющего крема серии «Детское»);
- сочетание желтого и голубого представляется на упаковках и этикетках товаров строго в заданном расположении, а именно, желтый занимает большую часть обозначения всегда находится выше голубого;
- использование заявленного обозначения на упаковках и этикетках товаров в той форме, в которой оно осуществляется, не является противоправным. Заявитель может использовать обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака, в том числе, наряду с любыми другими словесными и/или изобразительными элементами, а также в любых формах и последовательностях, если это не противоречит Кодексу;
- информация, содержащаяся в представленных на стадии экспертизы документах, способна в достаточной степени свидетельствовать о приобретении различительной способности заявленным обозначением.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены сведения о зарегистрированных в качестве товарных знаков цветах и цветовых сочетаниях, размещенных на сайте www.fips.ru - [1].

На заседании коллегии представителем заявителя к материалам дела были приобщены:

- каталог продукции - [2];
- ходатайство об ограничении перечня заявленных товаров 03 класса МКТУ: «кремы для кожи; мыла; пасты зубные; препараты для замачивания белья; препараты для

стирки; препараты отбеливающие для стирки; пятновыводители; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; шампуни» - [3].

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 17.11.2017, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи заявки (23.12.2015) 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 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 (3) 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.

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

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.

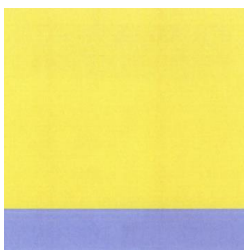
К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар и т.д.

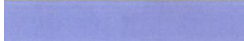
Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса (см. п. 35. Правил).

Для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 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.



Заявленное обозначение  по заявке № 2015742312 состоит из нескольких цветов, выполнено в виде квадрата, разделенного на две разновеликие части желтого и голубого цвета. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ «кремы для кожи; мыла; пасты зубные; препараты для замачивания белья; препараты для стирки;

препараты отбеливающие для стирки; пятновыводители; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; шампуни».

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

Заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой отдельное изображение желтого и голубого цветов. Сочетание двух простых цветов (голубого и желтого) при отсутствии какого-либо дизайна в силу своей тривиальности, отсутствия оригинальности воспринимается не как знак, указывающий на товар определенного производителя, а скорее как фон упаковки, на котором не заостряется внимание потребителя при восприятии знака.

Указанное свидетельствует о том, что заявленное обозначение, в том виде как оно представлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака, не обладает различительной способностью, т.е. в заявленном обозначении отсутствуют признаки, необходимые и достаточные для запоминания его потребителями.

Законодательством допускается регистрация в качестве товарного знака такого рода обозначений при условии приобретения обозначением различительной способности в результате его использования (абзац 7 пункта 1 статьи 1483 Кодекса).

Заявитель полагает, что заявленное обозначение, используемое им при производстве товаров 03 класса МКТУ, приобрело в их отношении различительную способность. В доказательство данного довода заявителем представлен каталог [2] и изложена просьба об учете представленных на стадии экспертизы документов.

Анализ имеющихся в деле материалов показал, что заявленное обозначение используется заявителем не в том виде как подано на регистрацию в качестве товарного знака, а в сочетании с другими элементами, размещенными на фоне как заявленных, так и иных цветов. Такими элементами являются: словесный элемент «Ушастый нянь», совокупность стилизованного изображения ушастого зайчика и детишек, изображение зайчика, мишки в разных образах и т.д. Именно за счет дополнительных элементов и осуществляется индивидуализация товаров.

При этом цветовые сочетания упаковок продукции товаров 03 класса МКТУ,

используются в разной конфигурации и пропорциях:



и т.д.

Имеющееся в материалах дела социологическое исследование касается определения

уровня известности товарного знака



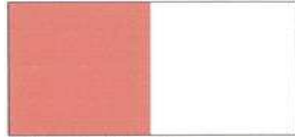
и не содержит мнения потребителей

об индивидуализирующей способности в виде полос определенной пропорции и цвета заявленного обозначения.

Справка об объемах продаж за период 2004-2017 гг. касается продукции «Ушастый нянь» и «НК Детская» и не содержит данных об упаковках, их цветовом сочетании, в которых осуществлялась реализация товаров 03 класса МКТУ.

В этой связи коллегия не усматривает, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в отношении заявителя до даты подачи заявки № 2015742312 для товаров 03 класса МКТУ.

Приведенные заявителем примеры регистраций товарных знаков (например,



товарные знаки: по свидетельству № 377700 (товары 30 класса



МКТУ), по свидетельству № 597308 (услуги 39 класса МКТУ),



по свидетельству № 560852 (товары 14, услуги 35 классов МКТУ) не

могут служить аргументом в пользу регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака на территории Российской Федерации в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведется независимо, исходя из обстоятельств каждого конкретного дела.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения в отношении товаров 03 класса МКТУ требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.11.2017, оставить в силе решение Роспатента от 17.07.2017.