


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 03.12.2020. Данное возражение подано АО «ФМП Групп», Москва (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019722556, при этом установлено следующее.

Заявка №2019722556 на регистрацию изобразительного товарного


знака «  » была подана 15.05.2019 в отношении товаров и услуг 16, 38, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.


Роспатентом 27.08.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019722556. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении упомянутых

товаров и услуг на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение содержит в себе простые цифровые элементы «10», «0», «9», которые не содержат в себе характерной графической или художественной проработки и не обладают различительной способностью, вследствие чего регистрация заявленного обозначения нарушила бы пункт 1 статьи 1483 Кодекса (само обозначение состоит только из неохраямемых элементов). Косая черта, разделяющая цифровые элементы «10» и «0» не привносит изменений в графическую композицию заявленного обозначения и не влияет на восприятие указанного обозначения в целом. Так как заявитель не представил документы, которые могли бы доказать приобретение различительной способности, регистрация вышеуказанного словесного элемента в качестве охраняемого элемента не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.12.2020 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- графическое исполнение заявленного обозначения «  » реализовано со стандартами дизайнерского минимализма, в связи с чем включает в себя числовое обозначение, а комбинация цифр, рассеченная красным «шрамом» отождествляет товарный знак с характерными жанрами «хоррор», то есть образует композицию, обладающую различительной способностью;

- заявитель до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака использовал обозначение «  », ввиду чего оно завоевало определенную нишу на российском рынке и за время использования стало узнаваемым в отношении товаров и услуг 16, 38, 41 классов МКТУ.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.08.2020 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2019722556.

В подтверждение своих доводов заявитель представил пакет документов о различительной способности заявленного обозначения.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Копия Договора № ММП-29-45/08.16 от 01 августа 2016 г. на 3 л. в 1 экз.;
2. Приложения №1-14 к договору № ММП-29-45/08.16 от 01 августа 2016 г. на 50 л. в 1 экз.;
3. Постер художественного фильма «Невеста» на 1 л. в 1 экз.;
4. Скриншот из сайта www.kinopoisk.ru с размещенным на странице постером художественного фильма «Невеста» на 1 л. в 1 экз.;
5. Скриншот из сайта www.iwantfilm.ru и социальной сети Facebook.com с объявлением Второго Ежегодного Сценарного Конкурса Хорроров 10/09 на 1 л. в 1 экз.;
6. Копия Лицензионного договора №54-СПб-20 от 10 апреля 2020 г. на 3 л. в 1 экз.;
7. Приложения №1-3 к лицензионному договору №54-СПб-20 от 10 апреля 2020 г. на 3 л. в 1 экз.;
8. Постер художественного фильма «Пиковая дама: Зазеркалье» на 1 л. в 1 экз.;
9. Скриншот из сайта www.kinopoisk.ru с размещенным на странице постером художественного фильма «Пиковая дама: Зазеркалье» на 1 л. в 1 экз.;
10. Фотография обложки книжной новеллы полнометражного фильма «Пиковая дама: Зазеркалье», где размещен товарный знак «10/09» на 1 л. в 1 экз.;
11. Копия Договора № ММП-15/83/08.18 от 01 сентября 2018 г. на 3 л. в 1 экз.;

12. Приложения к договору № ММП-15/83/08.18 от 01 сентября 2018 г. на 11 л. в 1 экз.;
13. Копия Договора № 204-ММ-РБК-2018 от 20 декабря 2018 г. на 3 л. в 1 экз.;
14. Приложения к договору № 204-ММ-РБК-2018 от 20 декабря 2018 г. на 4 л. в 1 экз.;
15. Постер художественного фильма «Рассвет» на 1 л. в 1 экз.;
16. Скриншот из сайта www.kinopoisk.ru с размещенным на странице постером художественного фильма «Рассвет» на 1 л. в 1 экз.;
17. Скриншот из сайта www.russorosso.ru со сводкой новостей о проектах студии «10/09», где, также, размещен товарный знак «10/09» на 1 л. в 1 экз.;
18. Скриншот из сайта www.kinokadr.ru со страницей художественного фильма «Рассвет» с трейлером фильма, где размещен товарный знак «10/09» на 1 л. в 1 экз.;
19. Постер короткометражного фильма «Спойлер» на 1 л. в 1 экз.;
20. Скриншот из сайта www.kinopoisk.ru с размещенным на странице постером короткометражного фильма «Спойлер» на 1 л. в 1 экз.;
21. Скриншот из сайта www.horrorzone.ru со сводкой новостей о мировой премьере короткометражного фильма «Спойлер», где размещен товарный знак «10/09» на 1 л. в 1 экз.;
22. Фотография обложки книги «13 приведений» из цикла рассказов «Самая страшная книга», где размещен товарный знак «10/09» на 1 л. в 1 экз.;
23. Копия Лицензионного договора № 366-СП6-18 от 10 января 2019 г. на 1 л. в 1 экз.;
24. Приложения к лицензионному договору № 366-СП6-18 от 10 января 2019 г. на 5 л. в 1 экз.

Изучив материалы дела, и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (15.05.2019) поступления заявки №2019722556 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

Согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность.

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

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

Согласно подпункту 2 пункта 1.1. статьи 1483 не применяются в отношении обозначений, которые состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; общепринятые наименования; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар.

Согласно пункту 35 Правил указанные в пункте 34 Правил, элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Для доказательства приобретения 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.

Заявленное обозначение «  » является комбинированным, состоящим из цифровых элементов «10», «0», «9», разделенных изобразительным элементом в виде косой черты. Правовая охрана заявленного


обозначения испрашивается в отношении товаров и услуг 16, 38, 41 классов МКТУ.

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

Заявленное комбинированное обозначение содержит в своем составе простые цифры «10», «0», «9», которые не обладают различительной способностью, поскольку не имеют оригинального графического или художественного исполнения, в силу чего являются неохранными элементами обозначения по основаниям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Изобразительный элемент в виде косой черты, разделяющей цифры «10» и «0», не изменяет графическую композицию заявленного обозначения и не порождает иное восприятие заявленного обозначения у потребителей в целом.

Что касается материалов, представленных заявителем в качестве подтверждения приобретения заявленным обозначением различительной способности, то они не позволяют прийти к выводу, что до даты приоритета заявки №2019722556 заявленное обозначение воспринималось как знак маркировки товаров и услуг 16, 38, 41 классов МКТУ, оказываемых заявителем.

Представленные скриншоты с Интернет – сайтов (приложения №№ 4, 5, 9, 16-18, 20-21), равно как и приложенные постеры к различным фильмам (приложения №№ 3, 8, 10, 15, 19, 22) действительно содержат обозначение

«  », однако, на данных источниках отсутствуют упоминания о производителе или продавце в целом, в силу чего невозможно соотнести данное обозначение с заявителем (АО «ФМП Групп»).

Приложенные договоры (приложения №№ 1, 6, 11, 13, 23) не позволяют установить, каким именно обозначением маркировалась данная продукция.

Таким образом, нельзя сделать вывод о том, что обозначение

« **10/09** »

» широко известно среднему российскому потребителю и длительно используется заявителем на территории всей Российской Федерации.

При указанных обстоятельствах у коллегии отсутствуют основания считать неправомерным вывод Роспатента о том, что заявленное обозначение противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившем 03.12.2020, оставить в силе решение Роспатента от 27.08.2020.