

**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 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 06.06.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Подарки оптом», Республика Татарстан, г. Казань (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023708000 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2023708000 подано на регистрацию 06.02.2023 на имя заявителя в отношении товаров 21 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется словесное обозначение «Бокал счастливого человека», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 13.02.2024 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023708000 только в отношении услуг 35 класса МКТУ, а в отношении товаров 21 класса МКТУ было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 1 и пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение «Бокал счастливого человека» широко используется различными лицами в области деятельности заявителя ((см. Интернет: https://www.dolina-podarkov.ru/shop/UID_7472.html; <https://fabrikamaek.ru/product/wineglass/2996517>; <https://podarki.ru/kupit/Bokal-dlya-vina-Bokal-schastlivogo-cheloveka-6349288>; <https://www.vsemayki.ru/product/wineglass/2996517>; <https://podarkina.com/podarochna> ya-posuda/bokaly-dlya-vina-fuzhery-s-gravirovkoj/bokal-dlya-vina-bokal-schastlivogo-cheloveka-bd7472/; <https://bis-upack.ru/bokaly-s-gravirovkoj/bokal-s-gravirovkojbokal-s-nadpisu-dlya-vina-podarok-devushke-mame-podrugepodarochnyj-nabor/>; <https://vse-footbolki.ru/wineglass>; <https://prices24.ru/produkt/bokal-dlya-vina-v-podarochnoy-31945669.html>; <https://ideipodarkov.net/bokal-dlya-vina-bokal-schastlivogo-cheloveka-2010823-podarok/>; <https://meshok.net/item/>; https://xn--90a1af.xn--80agbcqdjc3d.xn--p1ai/tovar/7005789_bokal-truelaser-schastlivogo-cheloveka-bv042.html; <https://shop-lot.ru/view>), в силу чего не обладает различительной способностью, в связи с чем, для части товаров 21 класса МКТУ является неохраняемым и не может быть зарегистрировано на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, поскольку в состав заявленного обозначения включён словесный элемент «Бокал», то для части товаров 21 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, как способное ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 06.06.2024 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- ООО «Подарки оптом» начало использовать обозначение «Бокал счастливого человека» задолго до даты подачи заявки на товарный знак;

- за период с 15.07.2021 по 12.12.2023 ООО «Подарки оптом» было реализовано товаров, маркированных обозначением «Бокал счастливого человека» в общем количестве 4 272 штук на общую сумму 1 819 022 рублей. Представляется, что использование обозначения на протяжении 2, 5 лет может быть оценено как длительное, а представленные объемы продаж - как интенсивное;

- приведённые Роспатентом в тексте оспариваемого решения 12 ссылок могут быть отнесены к деятельности всего 4-х лиц;

- указанные экспертизой сведения не содержат информации о дате их размещения, в связи с чем, невозможно установить были ли данные сведения размещены до даты подачи заявки на товарный знак или после, а также установить длительность и интенсивность использования обозначения другими лицами;

- из представленных экспертизой сведений невозможно сделать вывод о том, что обозначение использовалось разными лицами;

- из указанных экспертизой сведений не представляется возможным установить объемы и географию продаж, а также степень информированности потребителей о товарах;

- действующее законодательство и актуальная правоприменительная практика свидетельствуют о необходимости учитывать всю совокупность обстоятельств при формулировании вывода о наличии или отсутствии различительной способности у обозначения, заявленного на государственную регистрацию в качестве товарного знака;

- чтобы решить вопрос об отсутствии у обозначения различительной способности необходимо оценить длительность использования обозначения, наличие значительного объема производства, несения затрат производителями на рекламу маркированной спорным обозначением продукции, неоднократное использование обозначения, причем независимыми друг от друга изготовителями и утраты различительной способности ранее даты подачи заявки;

- также, Роспатентом не уточнено, в отношении какой части товаров 21 класса МКТУ заявленное обозначение не обладает различительной способностью. Представленные ссылки содержат информацию только о товарах «бокалы», в то

время как заявителем, заявлены и иные виды товаров. Для того, чтобы признать обозначение утратившим различительную способность в результате его использования различными лицами, необходимо установить, что такое обозначение использовалось этими лицами именно для индивидуализации тех товаров и услуг, для индивидуализации которых испрашивается регистрация спорного обозначения;

- Роспатент неправомерно оценил только первое слово «Бокал», а не все словосочетание в целом в том виде, в котором оно заявлено, что привело к ошибочным выводам относительно несоответствия заявленного обозначения положениям пункту 3 статьи 1483 Кодекса. Семантика словосочетания «Бокал счастливого человека» существенно отличается от слова «Бокал»;

- смысловое значение обозначения «Бокал счастливого человека» может восприниматься потребителем как метафора, не имеющая прямого отношения к слову «бокал», а перенимающая лишь общее лексическое значение - «ёмкость»;

- заявитель, считает возможным сократить перечень заявленных товаров 21 класса МКТУ следующим образом: «аквариумы комнатные; баночки для создания свечи; бокалы; вазы; вазы для обеденного стола; вазы для фруктов; емкости бытовые или кухонные; емкости кухонные; емкости термоизоляционные для напитков; емкости шаровидные стеклянные [сосуды]; изделия бытовые керамические; колбы стеклянные [сосуды]; кружки пивные; кружки пивные с крышкой; наборы кухонной посуды; несессеры для пикников с набором посуды; подсвечники; посуда глиняная; посуда из окрашенного стекла; посуда столовая, за исключением ножей, вилок и ложек; посуда фарфоровая; посуда фаянсовая; посуда хрустальная [стеклянная]; рога для питья; розетки подсвечников; салатницы; сахарницы; сервизы [столовая посуда]; сервизы кофейные [столовая посуда]; сервизы ликерные; сервизы чайные [столовая посуда]; сосуды для питья; сосуды охлаждающие; стаканчики бумажные или пластмассовые; стаканы [емкости]; стаканы для напитков; утварь кухонная; чашки; шейкеры коктейльные»;

- ООО «Подарки оптом» зарегистрировано в качестве юридического лица 07.05.2015, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ;

- основной вид экономической деятельности - 32.99 Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки. Такими изделиями является сувенирная продукция;

- реализация товара осуществляется через популярные маркетплейсы WILDBERRIES и OZON. Каждая карточка товара заявителя на маркетплейсах WILDBERRIES и OZON сопровождается коротким видео о процессе производства и упаковки/распаковки товара;

- продукция заявителя, из стекла прошла испытания на соответствие требованиям в Испытательной лаборатории ООО «АТМОСФЕРА»;

- ООО «Подарки оптом» является производителем товаров 21 класса МКТУ, относящихся к стеклянной посуде различных видов;

- реализация товаров посредством площадки Wildberries делает доступными товары ООО «Подарки оптом» для приобретения и просмотра неограниченному кругу лиц не только на территории Российской Федерации, но и зарубежных стран. Следовательно, география реализации товаров ООО «Подарки оптом» следует признать довольно обширной.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023708000 в отношении, товаров 21 класса МКТУ.

С возражением были представлены следующие материалы:

1. Решение Роспатента от 13.02.2024 по заявке № 2023708000;

2. Скриншоты по ссылкам [1], [3], [5], [9], [12];

3. Скриншоты по ссылкам [4], [5], [7];

4. Скриншоты по ссылке [6];

5. Скриншоты по ссылке [10];

6. Скриншоты по ссылкам [8], [11];

7. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Подарки оптом»;

8. Договор аренды № 03 от 22.08.2022;

9. Инвентаризационная опись основных средств на 22.11.2023;

10. Сведения из Ресурса БФО в отношении ООО «Подарки оптом»;

11. Декларация о соответствии продукции РОСС RU Д-RU.PA02. В.01957/21 (выписка);

12. Раскадровка видеоролика о производстве и упаковке товара, сопровождающего каждую карточку товара ООО «Подарки оптом» на маркетплейсах.

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

С учетом даты (06.02.2023) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охранных способностей 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. №482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1(3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, 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.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, общепринятые наименования.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные 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.

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

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 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 заявлении 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.

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара

либо его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Заявленное обозначение «Бокал счастливого человека» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 21 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на предмет его соответствия требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

При запросе в поисковой системе Яндекс словосочетания «Бокал счастливого человека», выявляется информация о том, что данное обозначение используется различными производителями на своей продукции в качестве индивидуализирующих элементов, например: <https://www.ozon.ru> (продавец/производитель: Wine not (Самозанятый Кузнецов Александр Андреевич); Present Premium Box (ИП Котов Игорь Владимирович); tvoybokal (ИП Каримова Елена Викторовна); «For you» (ИП Федорова Ольга Викторовна); Твой бокал nsk (Самозанятый Ерченко Юлия Алексеевна)), <https://podarki.ru> (продавец/производитель: Долина Подарков (Россия)), <https://podarkina.com> (продавец/производитель: Подарки Михалыча), <https://shariki71.ru/holiday>, <https://drugiepodarki.com> (продавец/производитель: Другие подарки), <https://novex.ru> (продавец/производитель: GID GLASS) и т.д.

При этом, коллегия отмечает, что указанная фраза «Бокал счастливого человека» используется как гравировка (нанесение углублённого рисунка, надписи, орнамента, ручным или механическим способом на поверхность металла, камня, дерева, стекла) на бокалах.

Также коллегия обращает внимание на то, что «Бокал» это большая рюмка на высокой ножке, применяемая для слабоалкогольных или безалкогольных напитков, см.: Кулинарный словарь В.В. Похлебкина, 2002; Посуда для вина в виде большой рюмки, см. «Oxford Languages»; Тонкостенный стеклянный или хрустальный сосуд для вина, коктейлей и некоторых других напитков, обычно на ножке, см. <https://ru.wikipedia.org>.

Следовательно, в отношении товаров 21 класса МКТУ «бокалы; емкости бытовые или кухонные; емкости кухонные; емкости шаровидные стеклянные [сосуды]; изделия бытовые керамические; наборы кухонной посуды; посуда глиняная; посуда из окрашенного стекла; посуда столовая, за исключением ножей, вилок и ложек; посуда фарфоровая; посуда фаянсовая; посуда хрустальная [стеклянная]; сосуды для питья» заявленного обозначения, которые относятся к бокалам (емкостям для питья), заявленное обозначение не способно выполнять основную функцию товарного знака по индивидуализации товаров заявителя, ввиду чего не обладает различительной способностью в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса производится исходя из восприятия этого обозначения рядовым, средним потребителем соответствующего товара и в отношении конкретных товаров, для которых испрашивается охрана.

Частое использование обозначения «Бокал счастливого человека» на бокалах разных производителей свидетельствует о наличии оснований для признания утраты этим обозначением различительной способности по смыслу положений абзаца второго пункта 34 Правил, поскольку такое обозначение более не способно выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака – отличать товары одного производителя от аналогичных товаров другого производителя.

В связи с указанным следует признать, что обозначение «Бокал счастливого человека» по заявке №2023708000 не удовлетворяет требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Документов, свидетельствующих о приобретении заявленным обозначением различительной способности до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака в возражении не представлено.

Представленной в возражении информации о том, что заявителем уже ведется хозяйственная деятельность по продаже товаров с использованием обозначения «Бокал счастливого человека», не достаточно, чтобы прийти к выводу о том, что заявленное обозначение приобрело различительную способность до даты приоритета заявленного обозначения.

Помимо этого, представленные материалы не опровергают выводов экспертизы, поскольку, как было указано выше, заявленное обозначение используется многими производителями.

Таким образом, представленные материалы [1-12] не могут быть приняты во внимание.

Для приобретения различительной способности заявленным обозначением «Бокал счастливого человека» заявителю следовало доказать, что по состоянию на 06.02.2023 данное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования путем представления, в частности, сведений об объемах продаж товаров и объеме оказания услуг, маркированных заявленным обозначением; о территории реализации товаров и территории распространения услуг, маркированных заявленным обозначением; о длительности использования заявленного обозначения для маркировки товаров 21 класса МКТУ, об объемах затрат на рекламу товаров, маркированных заявленным обозначением, о степени информированности потребителей о заявленаом обозначении, включая результаты социологических опросов. Таких сведений, вниманию коллегии, представлено не было.

Кроме того, в отношении товаров, которые не являются или не имеют отношения к бокалам, а именно товаров 21 класса МКТУ «аквариумы комнатные; баночки для создания свечи; вазы; вазы для обеденного стола; вазы для фруктов; емкости термоизоляционные для напитков; емкости термоизоляционные для

напитков; колбы стеклянные [сосуды]; кружки пивные; кружки пивные с крышкой; несессеры для пикников с набором посуды; подсвечники; рога для питья; розетки подсвечников; салатницы; сахарницы; сервисы [столовая посуда]; сервисы кофейные [столовая посуда]; сервисы ликерные; сервисы чайные [столовая посуда]; сосуды охлаждающие; стаканчики бумажные или пластмассовые; стаканы для напитков; стаканы [емкости]; утварь кухонная; чашки; шейкеры коктейльные» заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса как вводящее потребителей в заблуждение относительно вида, свойств и назначения товаров.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.06.2024, оставить в силе решение Роспатента от 13.02.2024.