

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

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, рассмотрела возражение, поступившее 21.02.2020, поданное Закрытым акционерным обществом «Производственно-коммерческая фирма Центр моды «МЕДСТИЛЬСЕРВИС», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018711933 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2018711933, поданной 27.03.2018, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 10, 25 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки заявлено объемное обозначение




, представляющее собой изображение пластины с ремешками.

Решение Роспатента от 23.04.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018711933 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 3 (2) статьи 1483 Кодекса.

Указанные доводы мотивированы следующим:

- заявленное обозначение представляет собой схематическое изображение товара – пластины, по боковым сторонам которой имеются фиксирующие ремешки, для идентификации производителя текстильных изделий и одежды, заявляемое на регистрацию в качестве товарного знака для обозначения этих товаров. Использование подобной формы товара для идентификации производителей одежды подтверждается сведениями из сети Интернет, например, «Мы предлагаем изготовление лейблов и нашивок на одежду из различных материалов и с различными креплениями и без них», [http://www.znachkov.net/statii/izgotovlenie\\_lejblov.html](http://www.znachkov.net/statii/izgotovlenie_lejblov.html), «Металлические этикетки», <http://www.gala-poly.ru/product/metallicheskie-etiketki-budu-mamoy/>, «Мы изготавливаем лейблы и нашивки из ПВХ или металла с Вашей символикой», <http://www.alyzip.ru/label>, «Тиснение и вырубка кожаных этикеток», [http://www.miraprint.ru/services/tisnenie\\_i\\_vyrubka\\_kozhi/kozhanye\\_etiketki.html](http://www.miraprint.ru/services/tisnenie_i_vyrubka_kozhi/kozhanye_etiketki.html), и т.д.). В связи с чем, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для части товаров 10 класса МКТУ и всех товаров 25 класса МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью;



- на имя заявителя зарегистрирован тождественный товарный знак  по свидетельству № 638088, с приоритетом от 25.12.2014 г., в отношении тождественного перечня товаров 10 класса МКТУ. В случае регистрации товарного знака по заявке № 2018711933 заявитель станет обладателем исключительного права на тождественный товарный знак. Государственная регистрация в качестве товарного знака обозначения, тождественного зарегистрированному товарному знаку на имя того же правообладателя в отношении совпадающего перечня товаров, противоречит природе исключительного права, следовательно, такая регистрация будет противоречить общественным интересам для всех заявленных товаров 10 класса МКТУ на основании положений пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса;

- письмо от предприятия «Экспериментальные Художественные Мастерские» не подтверждает, что заявленное обозначение воспринимается потребителем как

обозначение товаров заявителя и не свидетельствует о его приобретенной различительной способности.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 21.02.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 23.04.2019.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- в материалах возражения заявитель не согласен с доводами экспертизы по основанию пункта 1 статьи 1483 Кодекса;
- заявителем представлены документы в части использования заявленного обозначения, которое приобрело различительную способность и стало восприниматься потребителем как обозначение товаров заявителя;
- заявитель как предприятие зарегистрировано 21.01.2003 г. и является ведущей фирмой по производству высококачественной медицинской одежды;
- с мая 2015 г. по настоящее время вся продукция заявителя маркируется специально разработанным и изготовленным по его заказу металлическим шильдом с нанесенными на нём логотипами "MD" и "Modern Doctor", что является отличительной особенностью всей продукции – шильд пришивается к каждому отдельному изделию по специальной новой технологии, разработанной специалистами фирмы. Об обязательном присутствии шильда на каждом изделии заявитель информирует всех своих покупателей путем внесения дополнительной текстовой информации в «Счет на оплату»;
- всего заявителем было произведено и реализовано на территории Российской Федерации продукции, маркированной металлическим шильдом, с 2015 г. по 2019 г. - 413195 штук;
- оптовые покупатели продукции заявителя, маркированной заявленным объемным товарным знаком, расположены, в частности, в 67 городах России;
- объект в виде схематического изображения пластины с фиксирующими ремешками по бокам был разработан заявителем и передан для изготовления и поставки ему в ООО «Экспериментальные художественные мастерские»;
- в материалах возражения содержится просьба вернуть заявителю часть приложений, представляющих собой коммерческую тайну, подлинники.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 10, 25 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие материалы:

- информационное письмо Генерального директора Бурцева Д.Ю. – [1];
- информационное письмо, которое представляет собой подлинные исходные требования на пошив одежды с изображением шильда, к которому подколот подлинник спецификации номенклатуры продукции, содержащий словесное указание на наличие шильда – [2];
- информационное письмо с отдельными счетами на оплату – [3];
- информационное письмо, представляющее собой список оптовых покупателей – [4];
- письмо ООО «Экспериментальные художественные Мастерские» от 27.02.2019 – [5];
- информационное письмо, содержащее накладные от поставщика (производителя) шильдов «МД» – [6].

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения, поступившего 21.02.2020, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (27.03.2018) заявки № 2018711933 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов,

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

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые 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 пункту 1.2 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые состоят только из элементов, указанных в подп. 1-4 п. 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

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.


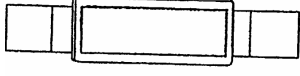
Согласно пункту 1 статьи 1477 Кодекса на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

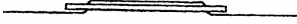
Согласно статье 1479 Кодекса на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.


Согласно пункту 2 статьи 1481 Кодекса свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Заявленное обозначение  (вид сзади: , вид

сверху или вид снизу: , вид сбоку (или вид слева, или вид

справа): ) по заявке № 2018711933 является объемным, представляет собой

изображение пластины с вертикальными прорезями, а также фиксирующими по бокам ремешками. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивалась в отношении товаров 10, 25 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 23.04.2019 мотивировано несоответствием заявленного обозначения положениям, предусмотренным пунктами 1, 3 (2) статьи 1483 Кодекса.

Согласно возражению заявитель не оспаривает решение Роспатента от 23.04.2019 в части несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта


3 (2) статьи 1483 Кодекса. Также заявитель на заседании коллегии заявил об отказе своих требований в отношении всех товаров 10 класса МКТУ.

Решение Роспатента от 23.04.2019 оспаривается заявителем в части несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно материалам заявки заявителем заявлены товары 25 класса МКТУ, представляющие собой разновидности одежды, обуви, головных уборов, на которое наносится заявленное обозначение в виде пластины (шильдика) с фиксирующими по бокам ремешками.

Различительный характер заявленного в качестве товарного знака обозначения заключается в способности идентифицировать товар определенного изготовителя, что позволяет потребителю распознать этот знак, а соответственно и товар среди других товарных знаков, используемых в отношении однородных изделий. При этом товарный знак обладает такой способностью, если он независим от обозначаемого им товара, то есть выбран произвольно и не навязан товаром.

Заявленное обозначение представляет собой трехмерный объект – пластина (шильдик) с фиксирующими по бокам ремешками, форма которой обусловлена главным образом ее функциональностью и недостаточно оригинальна для целей индивидуализации товаров. Пластина и ремешки представлены в прямоугольном виде, не содержат каких-либо рельефных рисунков, изобразительных или словесных элементов, в связи с чем, не придают заявленному обозначению достаточной различительной способности, либо определенный запоминающийся стиль. Так, ремешки обеспечивают крепление пластины (шильдика) на товарах 25 класса МКТУ, что свидетельствует об их функциональной особенности применительно к заявленным товарам.

Кроме того, как правомерно указано в заключении по результатам экспертизы, подобную форму пластины используют многие производители одежды согласно сведениям сети Интернет, размещенным до даты подачи заявки согласно данным веб-архива <https://web.archive.org>:  и т.п., производитель: ООО «НАШГРАДЪ», [http://www.znachkov.net/statii/izgotovlenie\\_lejbblov.html](http://www.znachkov.net/statii/izgotovlenie_lejbblov.html) (с 2015 г.),



«Металлические этикетки»; , и т.п., производитель: компания «ГалаПолиграф», <http://www.gala-poly.ru/product/metallicheskie-etiketki-budu-mamoy/> (с 2016 г.), «Мы изготавливаем лейблы и нашивки из ПВХ или

металла с Вашей символикой»;



производитель: Производственное предприятие "AlyZip", <http://www.alzip.ru/label>

(с 2014 г.), «Тиснение и вырубка кожаных этикеток»;



производитель: Компания "Мира Принт"

[http://www.miraprint.ru/services/tisnenie\\_i\\_vyrubka\\_kozhi/kozhanye\\_etiketki.html](http://www.miraprint.ru/services/tisnenie_i_vyrubka_kozhi/kozhanye_etiketki.html) (с 2017 г.).

Указанные экспертизой ссылки заявителем в материалах возражения никоим образом не опровергнуты.

В свете изложенного, заявленное обозначение не способно выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака и отличать товары заявителя от однородных товаров других лиц.

Подобным обозначениям может быть предоставлена правовая охрана только в том случае, если заявитель представит убедительные доказательства того, что заявленное обозначение ассоциируется именно с его товарами в результате длительного и интенсивного использования для маркировки данных товаров до даты подачи заявки. В обоснование своей позиции заявителем представлены документы [1-6], свидетельствующие, по его мнению, о приобретенной различительной способности заявленного обозначения до даты подачи заявки.

Анализ указанных материалов показал следующее.

В письме [1] заявитель информирует, что с мая 2015 года по настоящее время вся продукция заявителя маркируется металлическим шильдом с нанесенными на



него логотипами «MD» и «Modern Doctor». Там же обозначены объемы продукции: 2015 г. – 67 878 штук, 2016 г. – 100267 штук, 2017 г. – 105789 штук, 2018 г. – 82741 штук, 1-3 кв. 2019 г. – 56520 штук. Накладные от поставщика (производителя) [6] также содержат указание на шильды «МД».

Документы в части пошива изделий и спецификации номенклатуры [2] содержат заявленное обозначение на эскизах моделей. Однако, исходя из приложенных спецификаций номенклатуры, следует, что использование осуществлялось с элементом «MD». При этом на части эскизов моделей заявленное обозначение представлено в различном цветовом сочетании: бело-сине-красное, серо-коричнево-белое, сине-бело-голубое.

Счета на оплату [3] содержат, в основном, товары 10 класса МКТУ медицинского назначения: «блузы медицинские; брюки медицинские; головные уборы медицинские; костюмы медицинские; халаты медицинские; юбки медицинские», от которых заявитель отказался. В счетах отмечено, что на модели логотипы «MD» и «Modern Doctor» нанесены на металлический шильд. Заявленные товары 25 класса МКТУ, представляющие собой широкий перечень одежды, обуви, головных уборов и т.п., в представленных финансовых документах не содержатся. Письмо [4] представляет собой список оптовых покупателей, из которого не представляется возможным оценить фактическое использование заявленного обозначения. Письмо [5] касается изготовления ООО «Экспериментальные художественные Мастерские» металлических изделий для заявителя и не содержит данных о заявленном обозначении.

Таким образом, использование обозначения пластины в виде шильдика осуществлялось в разном цветовом сочетании и с дополнительными элементами «MD» и «Modern Doctor».

Также коллегией учтено, что для одежды характерно размещение паспортных бирок, шильдиков (шильдик - информационная табличка, на которой размещены надписи и обозначения, относящиеся к маркируемому изделию. См. электронный словарь: <https://ru.wikipedia.org/wiki/>).

Кроме того, заявителем не представлены документы о затратах на рекламу, сведения о 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.

Также у коллегии нет оснований считать, что заявленное обозначение образует комбинацию, обладающую различительной способностью, поскольку представляет собой обычную прямоугольную пластину (шильдик) с ремешками в вертикальных прорезях без каких-либо отличительных признаков.

На основании вышеизложенного, у коллегии нет оснований считать, что заявленное обозначение, в том виде, как заявлено на регистрацию в качестве товарного знака, приобрело различительную способность и воспринимается в качестве средства индивидуализации товаров заявителя.

В силу того, что заявленное обозначение представляет собой обозначение, подпадающее под положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса, коллегия не находит оснований для отмены решения Роспатента от 23.04.2019.

В отношении особого мнения, поступившего 26.06.2020, коллегия отмечает следующее. Доводы особого мнения сведены к следующему:

- заявителем подтвержден отказ требований от заявленных товаров 10 класса МКТУ;
- заявителем приведено подробное описание объемного заявленного обозначения;
- заявитель указывает на приобретение заявленным обозначением дополнительной различительной способности в результате использования, а также о его различительности в целом ввиду сложности формы и очертания;
- заявитель подтверждает просьбу о возврате подлинников приложений, представляющих собой коммерческую тайну;
- на фирму “KRAFT FOODS” зарегистрирован объемный товарный знак в виде формы упаковки и формы шоколада “TOBLERONE”.

В отношении особого мнения коллегия отмечает следующее. Коллегия учла отказ заявителя от заявленных товаров 10 класса МКТУ. Подробное описание заявленного обозначения не приводит к преодолению требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку, как было установлено выше, заявленное обозначение не обладает различительной способностью. Факт регистрации

объемного товарного знака на имя другого лица не приводит к соответствию заявленного обозначения требованиям законодательства. Делопроизводство по каждому делу ведется независимо, с учетом обстоятельств каждого конкретного дела. Остальные доводы особого мнения по своей сути повторяют доводы возражения, оценка которых дана выше. Что касается просьбы вернуть материалы приложений к возражению, то она не может быть удовлетворена, поскольку ни законодательными, ни нормативно-распорядительными документами не предусмотрен возврат материалов, поступивших в Роспатент.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.02.2020, оставить в силе решение Роспатента от 23.04.2019.**