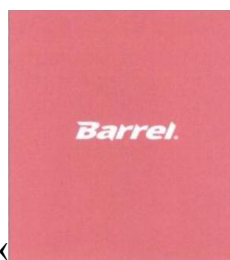
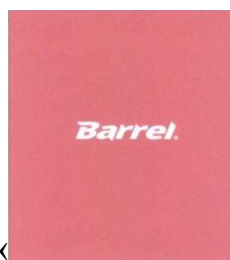


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 06.05.2020 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Барсуковым Евгением Михайловичем, г. Барнаул (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018709480, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2018709480 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя 13.03.2018 в отношении товаров и услуг 04, 35 классов МКТУ.

Роспатентом 08.07.2019 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. В соответствии с заключением по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, основанием для данного решения явилось несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Как указано в заключении по результатам экспертизы, входящий в состав заявленного обозначения элемент ® является неохраняемым, поскольку не обладает различительной способностью, являясь общепринятым символом.

Словесный элемент заявленного обозначения «BARREL» (в переводе с английского языка означает «баррель» - мера вместимости и объема (как указание объема жидкости), см. <https://translate.yandex.ru/>, <https://dic.academic.ru/>) в силу своего семантического значения не обладает различительной способностью, указывая на меру измерения заявленных товаров и назначение услуг, является общепринятым термином. По отношению к заявленным товарам и услугам данное слово является неохраняемым и занимает доминирующее положение в составе заявленного обозначения.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента и привел следующие аргументы в защиту регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака:

- словесный элемент заявленного обозначения «BARREL» имеет неопределенную и неоднозначную семантику, выполнен в оригинальной графической манере, что обеспечивает восприятие заявленного обозначения как изобразительно-словесного обозначения, семантически нейтрального по отношению к заявленному перечню товаров и услуг;

- существует множество товарных знаков, зарегистрированных в отношении различных товаров и услуг, содержащих доминирующий словесный элемент «BARREL», «БАРРЕЛЬ» в качестве охраняемого: « **20 BARRELS** » по

свидетельству №277634,  «БАРРЕЛЬ» по свидетельству №373158,

« **БАРРЕЛЬ** » по свидетельству №497753, « **Баррель** » по свидетельству


№406406, « **GOLDEN BARREL** » по свидетельству №278811, «Barrel &

Drums» по международной регистрации №1206549, « **BARREL CLUB** » по свидетельству №693095;


- особое внимание заявитель обратил на регистрацию товарного знака

БАРРЕЛЬ



«  » по свидетельству №631247 с фонетически тождественным словесным элементом «BARREL», зарегистрированному в отношении товаров и услуг 04, 37 классов МКТУ, при этом с указанием слова «BARREL» в качестве неохраняемого элемента только для товаров 04 класса МКТУ;

- при регистрации указанных товарных знаков не было сделано вывода о том, что слово «BARREL» трактуется как «мера вместимости и объема (как указание объема жидкости), как это было сделано при экспертизе заявленного обозначения;

- заявитель также обратил особое внимание на наличие зарегистрированного для услуг 35 класса МКТУ товарного знака «  » по свидетельству №710665 с лишь одним охраняемым словесным элементом «BARREL», который имеет более позднюю дату приоритета (28.09.2018), чем у рассматриваемого заявленного обозначения по заявке №2018709480;

- если же следовать приведенным в уведомлении мотивам, то вышеуказанные товарные знаки по свидетельствам №631247 и №710665 не могли быть зарегистрированы в качестве товарных знаков для услуг 37 и 35 классов МКТУ по аналогичным доводам, указанным в уведомлении, из-за того, что слово «БАРРЕЛЬ» не обладает различительной способностью, поскольку указывает на меру измерения заявленных товаров и назначение услуг, является общепринятым термином;

- заявитель понимает, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно, однако полагает, что правоприменительная практика не должна быть избирательной.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2018709480 в отношении всех

заявленных товаров и услуг 04, 35 классов МКТУ с указанием словесного элемента «BARREL» в качестве неохраняемого для товаров 04 класса МКТУ.

Изучив материалы дела по существу и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (13.03.2018) поступления заявки №2018709480 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутые выше Кодекс и Правила.

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

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) 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;

4) 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.

Исходя из положений пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

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; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаются как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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. пункт 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 «», поданное 13.07.2018 на регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2018709480 в красном и белом цветовом сочетании, является комбинированным, включает в свой состав расположенный на фоне красного цвета словесный элемент «BARREL», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, а также символ «®».

Регистрация товарного знака по заявке №2018709480 испрашивается в отношении нижеуказанных товаров и услуг 04, 35 классов МКТУ:

04 класс МКТУ - *масла смазочные; масла технические; масло моторное;*

35 класс МКТУ - *демонстрация товаров; распространение образцов; изучение рынка; организация выставок в коммерческих и рекламных целях; продвижение продаж для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами); презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; информация и советы коммерческие потребителям; прокат торговых стендов; посредничество коммерческое; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц.*

Анализ заявленного обозначения показал, что входящие в состав заявленного обозначения элементы не обладают различительной способностью.

Так, элемент «®» представляет собой общепринятый символ зарегистрированного товарного знака, следовательно, является неохраняемым, с чем заявитель не спорит.

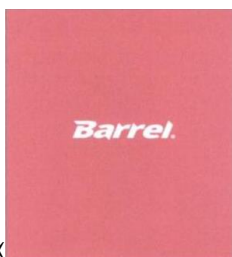
Вместе с тем входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «BARREL» в силу своей семантики (в переводе с английского языка означает «баррель» - мера вместимости и объема (как указание объема жидкости), см. <https://translate.yandex.ru/>, <https://dic.academic.ru/>), не обладает различительной

способностью, является термином в области производства жидкостей (единицей измерения их объема), к которым относятся заявленные товары 04 класса МКТУ «*масла смазочные; масла технические; масло моторное*».

При этом перечень услуг 35 класса МКТУ «*демонстрация товаров; распространение образцов; изучение рынка; организация выставок в коммерческих и рекламных целях; продвижение продаж для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами); презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; информация и советы коммерческие потребителям; прокат торговых стендов; посредничество коммерческое; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц*», в отношении которого испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2018709480, представляет собой деятельность по продвижению товаров, которая может включать и торговлю товарами 04 класса МКТУ. Более того, согласно сведениям сети Интернет (см. <https://barrel-oil.ru/>), под заявленным обозначением как раз и осуществляет продажа различных масел и автомобильных жидкостей, т.е. товаров 04 класса МКТУ.

Воспринимающийся в качестве описательного обозначения, характеризующего вышеуказанные товары и услуги 04, 35 классов МКТУ, словесный элемент «BARREL» не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, является неохраняемым. При этом шрифтовое исполнение словесного элемента «BARREL» хоть и не является стандартным, тем не менее, не обладает настолько оригинальной запоминающейся графикой, которая позволила бы воспринимать в качестве изобразительного элемента, а не в качестве слова с определенной семантикой.

При этом неохраняемый элемент «BARREL» в составе заявленного




обозначения «» занимает доминирующее положение, акцентирует на


себе внимание потребителя в первую очередь, в силу чего всему обозначению в целом не может быть предоставлена правовая охрана в качестве товарного знака.

Что касается красного фона, на котором размещен словесный элемент «BARREL», то сам по себе красный цвет не обладает различительной способностью в качестве средства индивидуализации заявителя, иного материалами возражения не доказано.

Таким образом, все вышеизложенные обстоятельства свидетельствуют о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, а, следовательно, об отсутствии оснований для отмены решения Роспатента от 08.07.2019 и удовлетворения поступившего возражения.

Необходимо отметить, что коллегия приняла к сведению приведенные заявителем примеры регистраций товарных знаков со словом «BARREL»:

« **20 BARRELS** » [1] по свидетельству №277634,  «**БАРРЕЛЬ**» [2] по свидетельству №373158, «**БАРРЕЛЬ**» [3] о свидетельству №497753, «**Баррель**» [4] по свидетельству №406406, «**GOLDEN BARREL**» [5] по свидетельству №278811, «**Barrel & Drums**» [6] по международной регистрации


№1206549, « **BARREL CLUB** » [7] по свидетельству №693095, «  » [8]

по свидетельству №631247, «  » [9] по свидетельству №710665.

Однако, анализ правомерности предоставления правовой охраны всем вышеуказанным товарным знакам в рамках рассмотрения настоящего возражения административным порядком не предусмотрен. Вместе с тем следует констатировать, что вышеприведенные товарные знаки не свидетельствуют об

избирательной правоприменительной практике экспертизы, как это отмечается в возражении.

Так, товарные знаки [1] – [7] не содержат в своем перечне товаров или услуг 04, 35 классов МКТУ, как заявленное обозначение, поэтому их упоминание в данном случае представляется некорректным. В комбинированном же товарном знаке [8], зарегистрированном для товаров и услуг 04, 37 класса МКТУ, словесный элемент «БАРРЕЛЬ» исключен из правовой охраны для товаров 04 класса МКТУ. Что касается услуг 37 класса МКТУ, то они относятся к строительству, ремонту, установке оборудования, прокату и т.п., а не к торговой деятельности, следовательно, упоминание этого товарного знака в качестве примера в настоящем деле также представляется необоснованным.

Что касается товарного знака «» [9], зарегистрированного для услуг 35 класса МКТУ, то оснований для вывода о том, что слова «BARREL» и «Barel» вызывают одинаковые смысловые ассоциации, не имеется в силу отсутствия в возражении каких-либо доказательств на этот счет.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.05.2020, оставить в силе решение Роспатента от 08.07.2019.