

**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 11.10.2022, поданное Приходько Антоном Владимировичем, Ростовская область, Аксайский р-н, п. Верхнетемерницкий (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022708676 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2022708676 подано на регистрацию 11.02.2022 на имя заявителя в отношении товаров 16 и услуг 35, 40 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется



комбинированное обозначение «», состоящее из изобразительного элемента в виде вымышленного персонажа из картонной коробки, по центру

которого изображена геометрическая фигура, образованная тремя стрелками, и словесных элементов «МАКУЛАТУРА ПЛЮС», выполненных стандартным шрифтом буквами русского алфавита, помещенных в стилизованный графический элемент в виде кольца, замыкающего всю композицию.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 03.06.2022 о государственной регистрации товарного знака только в отношении части заявленных товаров и услуг 16, 35, 40 классов МКТУ, с указанием словесных элементов «МАКУЛАТУРА ПЛЮС» в качестве неохраняемых, поскольку в отношении остальных заявленных товаров и услуг 16, 35, 40 классов МКТУ регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида, свойства, состава товаров.

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 пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение, включает в свой состав словесные элементы «МАКУЛАТУРА ПЛЮС» (Макулатура - (нем. Makulatur, от лат. maculo — пачкаю) — отслужившие свой срок изделия из бумаги и картона, бумажные отходы. Плюс - достоинство, положительная сторона чего-л. См. Яндекс словари.) с учетом семантического значения словесного элемента «МАКУЛАТУРА», заявленное обозначение указывает на вид и свойство части заявленных товаров и связанных с ними услуг (имеющих отношение к бумаге и картону, а так же их продвижению, рекламе, переработке), в связи с чем, данный элемент является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, а в отношении остальных заявленных товаров и услуг способен ввести потребителя в заблуждение относительно вида и свойства товаров и услуг, на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, изображение знака вторичной переработки, указывает на вид и назначение товаров и услуг, является общепринятым символом в области

деятельности заявителя, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 11.10.2022 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель просит рассмотреть вопрос о предоставлении правовой охраны в связи с приобретением заявленным обозначением различительной способности в результате длительного использования для маркировки товаров и предоставления услуг;

- заявитель является правообладателем коммерческого обозначения с 2006 года, а так же фирменным наименованием «МАКУЛАТУРА ПЛЮС» с 2009 года;

- начиная с 19.12.2006, словесный элемент «МАКУЛАТУРА ПЛЮС» используется в составе коммерческого обозначения;

- начиная с 25.08.2009, словесный элемент «МАКУЛАТУРА ПЛЮС» используется в составе фирменного наименования ООО «МАКУЛАТУРА ПЛЮС»;

- словесное обозначение «МАКУЛАТУРА ПЛЮС» использовалось в качестве коммерческого обозначения для рекламы своих товаров и услуг в таких популярных журналах как «Комсомольская правда», «Вечерний Ростов»;

- заявленное обозначение представлено в сети Интернет, в том числе на сайте «Пункт приема макулатуры и пластика ООО «Макулатура Плюс»» (makulatura.plus).

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022708676 в отношении заявленных товаров 16 и услуг 35, 40 классов МКТУ с включением словесных элементов «МАКУЛАТУРА ПЛЮС» в качестве охраняемых.

С возражением были представлены материалы, которые, по мнению заявителя, показывают различительную способность заявленного обозначения (публикации в СМИ, фотографии вывесок, фотография упаковки туалетной бумаги, дополнительные соглашения к договору банковского счета, благодарственное письмо, договоры об аренде нежилых помещений, договоры поставки, товарные

накладные, счет-фактуры, акты сверок, информация о государственной регистрации) [1].

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

С учетом даты (03.06.2022) поступления заявки 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. №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 неохранные 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 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.


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 является комбинированным «  », состоящим из изобразительного элемента в виде вымышленного персонажа из картонной коробки, по центру которого изображена геометрическая фигура, образованная тремя стрелками, и словесных элементов «МАКУЛАТУРА ПЛЮС», выполненных стандартным шрифтом буквами русского алфавита, помещенных в стилизованный графический элемент в виде кольца, замыкающего всю композицию. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в красном, черном, белом, салатовом, бежевом, темно-бежевом цветовом сочетании в отношении товаров 16 и услуг 35, 40 классов МКТУ.

Входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы:

- «МАКУЛАТУРА» – МАКУЛАТУРА (нем. Makulatur - от лат. maculo - пачкаю), отслужившие свой срок изделия из бумаги и картона, бумажные отходы полиграфических предприятий и т. д., используемые в качестве вторичного сырья на бумажных фабриках. 1 т макулатуры заменяет ок. 4 м<sup>3</sup> древесины;

- «ПЛЮС» - является общеупотребительным словесным элементом, указывающим на свойства товаров и относится к описательным элементам, поскольку имеет следующие значения: (сущ.) плюс, преимущество; добавочное количество; (прил.) добавочный, дополнительный, обладающий хорошими, полезными чертами, качествами; превосходящий (что-л), см. словари, Яндекс, <https://dic.academic.ru/>).



Таким образом, заявленное обозначение «  » будет восприниматься потребителями, как имеющее отношение к товарам из бумаги, картону, а так же их продвижению, рекламе, переработке, то есть, заявленное обозначение указывает на вид оказываемых услуг, назначение товаров, в связи с чем, словесные элементы «МАКУЛАТУРА ПЛЮС» не обладают различительной способностью и являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Следовательно, словесные элементы «МАКУЛАТУРА ПЛЮС» заявленного обозначения в отношении товаров 16 класса МКТУ *«альбомы; альманахи; атласы; афиши / плакаты; банкноты; баннеры бумажные; банты бумажные, за исключением галантерейных изделий или украшений для волос; белье столовое бумажное; билеты; бланки; бланки уведомлений [канцелярские товары]; блокноты; блокноты [канцелярские товары]; блокноты для рисования, черчения; блокноты с отрывными листами; брошюры; буклеты; бумага в листах [канцелярские товары]; бумага воощеная; бумага для медицинской мебели для осмотра пациентов; бумага для регистрирующих устройств; бумага для рентгеновских снимков; бумага для рисования и каллиграфии; бумага для электрокардиографов; бумага для ящиков шкафов ароматизированная или неароматизированная; бумага из древесной массы; бумага копировальная [канцелярские товары]; бумага офисная; бумага пергаментная; бумага почтовая; бумага рисовая; бумага светящаяся; бумага туалетная; бумага упаковочная; бумага фильтровальная; бумага японская [васи]; бумага; бюллетени информационные; вывески бумажные или картонные; вымпелы бумажные; газеты; дорожки настольные из бумаги; доски, щиты для объявлений бумажные или картонные; емкости для сливок бумажные; журналы [издания периодические]; закладки для книг; издания периодические; издания печатные; календари; калька бумажная; картон из древесной массы [канцелярские товары]; картон; картонки для шляп; карточки; карточки каталожные [канцелярские товары]; карты географические; карты или ленты бумажные для записи программ для вычислительных машин; карты коллекционные, за исключением используемых*

для игр; карты перфорированные для жаккардовых ткацких станков; каталоги; книги; книжки квитанционные [канцелярские товары]; книжки-комиксы; конверты [канцелярские товары]; коробки бумажные или картонные; ленты бумажные, за исключением галантерейных изделий или украшений для волос; листовки / флаеры; листы бумажные или пластиковые абсорбирующие для упаковки пищевых продуктов; листы бумажные или пластиковые для контроля влажности, используемые как материал для упаковки; листы из восстановленной целлюлозы для упаковки; материалы набивочные из бумаги или картона; материалы упаковочные [прокладочные, набивочные] из бумаги или картона; материалы упаковочные подкрахмаленные; материалы фильтровальные [бумажные]; маты на стол бумажные; мешки [конверты, пакеты] для упаковки бумажные или пластмассовые; мешки для мусора бумажные или пластмассовые; нагрудники детские бумажные; нагрудники с рукавами бумажные; ноты печатные; обертки для бутылок бумажные или картонные; пакетики бумажные; пакеты бумажные для стерилизации медицинских инструментов; платки носовые бумажные; подставки для графинов бумажные; полотенца для рук бумажные; продукция печатная; проспекты; салфетки бумажные для снятия макияжа; салфетки для стоматологических лотков бумажные; салфетки косметические бумажные; салфетки под столовые приборы бумажные; салфетки столовые бумажные; скатерти бумажные; табло из бумаги или картона для объявлений; тетради; тубусы картонные; упаковки для бутылок бумажные или картонные; учебники [пособия]; фильтры бумажные для кофе; флаги бумажные; этикетки из бумаги или картона», а также связанных с ними услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; макетирование рекламы; маркетинг; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных



*материалов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов / прокат торговых стоек; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; управление процессами обработки заказов товаров; услуги манекенистов для рекламы или продвижения товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по сравнению цен; услуги рекламные «оплата за клик» / услуги PPC; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» и услуг 40 класса МКТУ «аппретирование бумаги; восстановление отходов; дезактивация вредных материалов; информация по вопросам обработки материалов; обработка бумаги; обработка древесины; обработка отходов [переработка]; переработка мусора и отходов; полиграфия; распиловка материалов; рубка и разделка леса; сжигание мусора и отходов; сортировка отходов и вторично переработанных материалов [переработка]; уничтожение мусора и отходов», будут указывать на вид и назначение указанных товаров и услуг, что противоречит подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.*

Таким образом, в заключении по результатам экспертизы был сделан вывод о том, что словесные элементы «МАКУЛАТУРА ПЛЮС» являются неохраняемыми элементами в отношении части заявленных товаров 16 и услуг 35, 40 классов


МКТУ, а в отношении другой части товаров 16 и услуг 35, 40 классов МКТУ заявленное обозначение будет вводить потребителей в заблуждение.

Также, согласно материалам возражения, заявитель не оспаривает неохраноспособность изображение знака вторичной переработки, а также не оспаривает несоответствие заявленного обозначения по пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем доводы возражения, по сути, сводятся к тому, что заявленное обозначение приобрело различительную способность, в подтверждение чего были представлены материалы [1].

Для приобретения различительной способности заявленным обозначением



«  » заявителю следовало доказать, что по состоянию на 11.02.2022 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 вышеуказанных товаров 16 класса МКТУ и услуг 35, 40 классов МКТУ, об объемах затрат на рекламу товаров, маркированных заявленным обозначением, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении, включая результаты социологических опросов. Таких сведений, вниманию коллегии, представлено не было.

Представленные материалы [1] не содержат самого заявленного обозначения, сведения о фирменном наименовании ООО «МАКУЛАТУРА ПЛЮС», учредителем и генеральным директором, которого является заявитель не доказывают введение в

гражданский оборот товаров и услуг под обозначением «



».

Коллегия отмечает, предоставление исключительного права на обозначение одному лицу, заявителю, наделяет его необоснованным преимуществом и ущемляет права других участников рынка.

Относительно остальной части заявленных товаров 16 класса МКТУ и услуг 35, 40 классов МКТУ, которые представляют собой товары, не относящиеся к товарам из бумаги и картона, а также бумажным отходам и не связанным с указанными товарами услугам заявленное обозначение способно вводить потребителей в заблуждение относительно вида и свойства товаров и услуг, в связи с чем, заявленное обозначение не соответствует пункту 3 статьи 1483 Кодекса, что, как указано выше, заявителем не оспаривается.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.10.2022, оставить в силе решение Роспатента от 03.06.2022.**