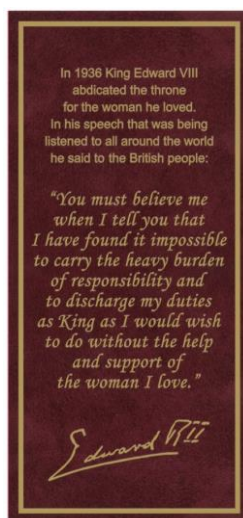


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 08.09.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражение, поданное ООО «АМАФФИ», Москва (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе государственной регистрации товарного знака по заявке №2019754756, при этом установила следующее.



Регистрация товарного знака по заявке №2019754756 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 29.10.2019 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение является комбинированным. Выполнено в виде вертикально ориентированного прямоугольника, в который вписан текст "In 1936 King Edward VIII abdicated the throne for the woman he loved. In his speech that was being listened to all around the

world he said to the British people: «You must believe me when I tell you that I have found it impossible to carry the heavy burden of responsibility and to discharge my duties as King as I would wish to do without the help and support of the woman I love». Под текстом расположена неразборчивая подпись. В переводе с английского языка текст звучит так; "В 1936 году король Эдуард VIII отрёкся от престола ради любимой женщины. В своей речи, которую слушали во всем мире, он сказал британскому народу: «Вы должны поверить мне, когда я говорю, что не могу нести тяжелое бремя ответственности и исполнять свои обязанности короля так, как мне хотелось бы, без помощи и поддержки женщины, которую я люблю».

Решение Роспатента от 26.05.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому обозначение по заявке №2019754756 не соответствует требованиям пункта 1 статей 1477 и 1483 Кодекса,

Указанное несоответствие обосновывается тем, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, так как представляет собой текст, являющийся цитатой с подписью короля Эдварда VIII (см. например <https://ru.citaty.net/tsitaty/1790868-edward-viii-of-the-united-kingdom-at-long-last-i-am-able-to-say-a-few-words-of-my-ow/>; <https://www.historyplace.com/speeches/edward.htm>; <https://libquotes.com/edward-viii/quote/lbt7o0q>). Данное обозначение не способно выполнять основную функцию товарного знака – индивидуализировать товары юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Также в заключении указано, что заявителем не были предоставлены документы, содержащие сведения о длительности и интенсивности использования обозначения для маркировки услуг на территории Российской Федерации, о степени информированности потребителей о услугах, маркируемых заявленным обозначением, включая результаты социологических опросов; информацию о территориях их реализации; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением; сведения о затратах на рекламу, которые должны быть датированы ранее даты подачи заявки.

В возражении, поступившем в Роспатент, заявителем приведены следующие аргументы:

- на регистрацию заявлено комбинированное обозначение, состоящее из словесной части и изобразительного элемента, не являющееся общепринятым термином и описательным понятием для заявленного товара, заявителем которого является юридическое лицо. То есть заявленное обозначение соответствует п. 1 статьи 1477 Кодекса;

- очевидно, что заявленное обозначение не соответствует ни одному определению, содержащемуся в пункте 34 Правил. Кроме того, в решении не приводится информация о том, что товарный знак утратил различительную способность в результате интенсивного использования его различными производителями однородной продукции. Заявленное обозначение является комбинированным, обладает запоминающимся дизайном, имеет цветовое решение: выполнено в виде прямоугольника бордового цвета, оформленного желтой рамкой по периметру. Внутри прямоугольника расположены тексты на английском языке, выполненные двумя разными шрифтами в цвет рамки;

- внизу текста расположен изобразительный элемент в виде оригинальной подписи с применением определённых оформительских приёмов. Использование цитаты известного лица в обозначении является особым индивидуальным приемом, усиливающим различительную способность товарного знака. Это яркий отличительный признак заявленного обозначения, поскольку именно наличие такой запоминающейся цитаты известного лица позволяет запомнить товар, на котором она использована, и отличить этот товар от аналогичного товара других производителей. Смысловое значение цитаты способно сконцентрировать внимание потребителя на товаре, а, следовательно, выделить его из ряда аналогов. Так как обозначение заявлено в отношении духов, то использование цитаты из речи короля Эдварда VIII, олицетворяющей собой проявление любви, преданности и верности, наилучшим образом способствует запоминанию парфюмерной продукции, на которой она размещена. Кроме того, заявленное обозначение представляет собой

оригинальную комбинацию словесного и изобразительных элементов, имеет графическую проработку;

- поскольку указанную цитату не используют другие производители аналогичной продукции, обозначение в целом не могло утратить различительную способность в результате использования. Таким образом, обозначение является оригинальным, обладающим определенной графикой и различительной способностью. Следовательно, заявленное обозначение в целом обладает различительной способностью и может выполнять основную индивидуализирующую функцию товарного знака.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и государственной регистрации товарного знака по заявке №2019754756 в отношении заявленных товаров.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты (29.10.2019) поступления заявки №2019754756 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 регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

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

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 (пункт 34 Правил).

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые 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.

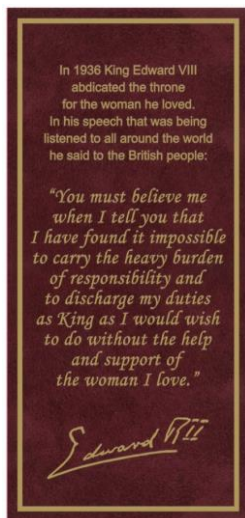
К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

В соответствии с пунктом 35 Правил указанные в пункте 34 настоящих 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 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.

Как было указано выше, заявленное обозначение представляет собой



комбинированный товарный знак

Государственная регистрация заявленного обозначения испрашивалась для товаров 03 класса МКТУ - духи, а именно духи премиум - класса.

Анализ заявленного обозначения на предмет его соответствия требованиям законодательства, указанным в решении Роспатента, показал следующее.

Как следует из определения товарного знака, товарный знак – это обозначение, которое служит для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (статья 1477 Кодекса).

В рассматриваемом случае заявленное обозначение представляет собой прямоугольную этикетку, являющуюся простой геометрической фигурой, внутри которой на шестнадцати строках размещен текст на английском языке, выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и являющийся цитатой из обращения к нации короля Великобритании Эдуарда VIII при отречении от престола, под текстом расположена подпись короля.

Указанное обозначение, которое, по всей видимости, предназначено для размещения на обратной стороне упаковки духов, не способно выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака в связи с его перегруженностью

словесными элементами, размещенными на большей части поверхности этикетки, выполненными мелким шрифтом и не имеющими каких-либо оригинальных графических особенностей. Большое количество текста, состоящего, к тому же, из предложений английского языка, представляет определенные трудности для запоминания этого текста рядовым российским потребителем, что не позволяет создать в его сознании ассоциативную связь товаров, для маркировки которых предназначено заявленное обозначение, с конкретным производителем, в данном случае, с заявителем по заявке.

Довод возражения о том, что наличие в заявленном обозначении цитаты известного лица позволяет запомнить товар, на этикетке которого она использована, и отличить этот товар от аналогичного товара других производителей, является неубедительным в силу того, что цитата короля Эдуарда VIII приведена на английском языке и, чтобы понять ее смысл, потребителю необходимо было сделать перевод указанной цитаты, состоящей из большого количества строк, на русский язык, что существенно затрудняет восприятие и запоминание обозначения в гражданском обороте на российском потребительском рынке товаров.

Невозможность индивидуализировать товар, то есть отличать товар определенного производителя, свидетельствует об отсутствии у заявленного обозначения различительной способности. Доказательств приобретения этим обозначением различительной способности в результате его длительного и интенсивного использования заявителем не представлено в материалах возражения.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статей 1477 и 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.09.2020, оставить в силе решение Роспатента от 26.05.2020.