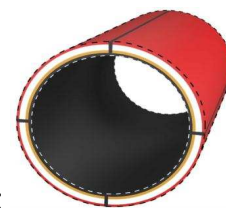


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 23.08.2022, поданное ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021720864 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2021720864, поданной 08.04.2021, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 09, 17, 19 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, в цветовом сочетании: «красный, белый, желтый, черный».



Согласно материалам заявки заявлено позиционное обозначение:

Решение Роспатента от 25.04.2022 мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено следующее:

- в соответствии с Правилom 3 Инструкции к Сингапурскому договору о законах по товарным знакам (см. сайт ФИПС <http://www1.fips.ru>, раздел «Нормативно-правовые

акты»), если заявка содержит заявление о том, что знак является позиционным знаком, изображение такого знака должно состоять из одного вида знака, показывающего его местоположение на товаре. Ведомство может потребовать указания объекта, в отношении которого охрана не испрашивается. Ведомство может также потребовать описание, поясняющее местоположение знака в отношении товара. Для возможности получения правовой охраны позиционного товарного знака местоположение не должно восприниматься в качестве элемента дизайна, то есть должно относиться не к внешнему виду изделия, а к его маркировке. В данном случае испрашивается правовая охрана цветового сочетания. Вместе с тем, исходя из схематического изображения товара, заявленное обозначение представляет собой полую трубу, внешняя часть которой выполнена красным цветом, внутренняя - черным, само изделие - белым и желтым. В отношении использованных цветов экспертиза отмечает, что цвет - это характеристика определенного объекта, а не сам объект, он используется для исполнения знака в избранном цветовом сочетании, которое учитывается при экспертизе знака наряду с его внешним видом. Таким образом, правовая охрана испрашивается в отношении неохраноспособных элементов, а именно цвета. В связи с чем, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку не обладает различительной способностью, характеризует свойства товаров на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками:



(форма изделия – неохраняемый элемент) по свидетельству № 801035,



приоритет от 02.06.2020, (неохраняемые элементы: словесные элементы "ТРУБА ЗАЩИТНАЯ", ".RU", форма трубы) по свидетельству № 801030 с приоритетом от 07.10.2019, правовая охрана которым предоставлена ранее на имя ООО "ЭнергоТэк", 191119, Санкт-Петербург, Лиговский пр., 92, лит. Д, для товаров 09, 19 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 09, 17, 19 классов МКТУ;

- сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам № 801035, № 801030 было установлено по графическому признаку и обусловлено общим зрительным впечатлением, при этом учтено использование в знаках сходного цветового решения, а также однородность товаров.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 23.08.2022 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 25.04.2022.

Доводы возражения, поступившего 23.08.2022, сводятся к следующему:

- заявляемое на регистрацию позиционное обозначение представляет собой сочетание цветов, окрашивающих определенные поверхности условного изображения полого изделия в форме трубы, показанного пунктирными линиями, и черных полос, распределенных по наружной цилиндрической поверхности указанного изделия, имеющей красный цвет, и переходящих на его торцы, окрашенные слоями в красный, белый, желтый и черный цвета. Внутренняя поверхность условного изображения полого изделия в форме трубы имеет черный цвет. Пунктирные линии относятся к неохраняемым элементам товарного знака. То есть, заявленное обозначение не является исключительно цветом или сочетанием цветов;

- цветовые товарные знаки представляют собой один цвет как таковой или комбинацию цветов. При испрашивании правовой охраны должно быть ясно, что заявленное обозначение является именно цветом или комбинацией цветов, а не изобразительным обозначением, например, изображением квадрата определенного цвета. Цветовые изображения состоят исключительно из одного или нескольких цветов;

- заявленное обозначение не является исключительно цветом или сочетанием цветов. Заявитель испрашивает охрану не цветового сочетания как такового и не исключительно цвета, а просит предоставить правовую охрану сочетанию: 1) полос, имеющих черный цвет, нанесенных на наружную поверхность условного изделия, показанного пунктирными линиями, имеющей красный цвет, и переходящих на его торцы, окрашенные слоями в красный, белый, желтый и черный цвета, и 2) цветов,

окрашивающих определенные поверхности условного изделия, показанного пунктирными линиями, в качестве позиционного товарного знака;

- экспертиза не учла, что цвета сочетаются - с полосами, а сами цвета - это не цвета сами по себе, а цвета поверхностей. На оттиске заявленного обозначения хорошо видны все указанные элементы: полосы, поверхности, торцы, а также цвета, в которые окрашены эти элементы. Цвет поверхностей и полосы образуют композицию, обладающую различительной способностью;

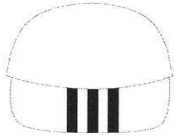
- заявленные товары 09, 17, 19 классов МКТУ представляют собой полые изделия в форме трубы. Такое изделие показано на изображении товарного знака пунктиром;

- согласно Государственному реестру товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в настоящее время зарегистрировано множество позиционных

товарных знаков, например:



по свидетельству № 430200, приоритет от

11.03.2009, правообладатель: «адидас АГ», Германия,  по свидетельству № 369587, приоритет от 29.10.2007, правообладатель: «адидас АГ», Германия и т.д.;

- место расположения на изделии обозначения, представляющего собой комбинацию цветов и полос, не относится к элементам, не обладающим различительной способностью;

- заявленное обозначение не должно рассматриваться экспертизой как исключительно цвет и приведенные основания для отказа по пунктам 1 и 6 статьи 1483 Кодекса являются взаимоисключающими;

- противопоставленные товарные знаки по свидетельствам № 801035, № 801030 представляют собой плоскостные изображения цилиндра;

- экспертизой проведено сравнение цвета и изображения, то есть экспертиза сравнила признак, которым характеризуется объект, и объект;

- цвет, как указала экспертиза - это характеристика объекта, учитываемая наряду с его внешним видом, а не сам объект. А если нет объекта, то нет и внешнего вида объекта, а, следовательно, и зрительного впечатления, производимого этим объектом. В принципе, невозможно сравнивать характеристику (признак) объекта и объект;

- руководствуясь критериями сравнения изобразительных обозначений, сделать какой-либо вывод об их сходстве или различии можно только в том случае, если анализировать общее зрительное впечатление от двух изображений в целом, а не выделяя в заявленном обозначении только какой-то один цвет;
- сходство может быть проанализировано только с точки зрения общего зрительного впечатления. Сравнивая заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки № 801035 и № 801030 необходимо отметить, что заявленное обозначение является позиционным товарным знаком и изделие показано условно, пунктирными линиями, которые являются неохраняемыми элементами товарного знака. Тем не менее, заявленное обозначение имеет форму, определяемую цилиндрическими и торцевыми поверхностями. Противопоставленные товарные знаки представляют собой плоскостные изображения, в которых форма исключена из охраны. По мнению заявителя, это отличие и определяет отсутствие сходства до степени смешения заявленного и известных товарных знаков;
- сравниваемые обозначения выполнены в различном цветовом сочетании;
- детальное сравнение заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по графическому признаку показывает их низкую степень сходства;
- заявитель оспаривает однородность сравниваемых товаров. Заявленные товары являются товарами производственно-технического назначения, используемые специалистами, строительными и эксплуатирующими предприятиями. В отношении однородности товаров, для маркировки которых планируется использовать заявленное обозначение, то это, в первую очередь, товары 17 класса МКТУ трубы гибкие неметаллические трубы и трубы гибкие неметаллические для прокладки кабельных сетей. Эти товары не являются однородными товарам 09 класса МКТУ (кабели, коробки, соединения и т.п.). Трубы и кабели не являются взаимозаменяемыми товарами. Они являются товарами разных видов и, при этом, не могут соотноситься как род-вид. Оболочки кабелей, фитинги и трубы для прокладки кабелей - это также товары разных видов. Что касается заявленных товаров 17 класса МКТУ и товаров 19 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков «трубы жесткие строительные неметаллические», то гибкие и жесткие трубы, хотя и относятся к

товарам одного рода, однако, различаются условиями реализации, формой отпуска, различными условиями монтажа, при этом продажа труб сопровождается предоставлением сертификатов с указанием товара и его производителя, что сводит на нет ошибку при выборе товара.

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении ограниченного перечня товаров 17 класса МКТУ *«муфты для труб неметаллические; трубы гибкие неметаллические; трубы гибкие неметаллические для прокладки кабельных сетей; фитинги для гибких труб неметаллические; фитинги для жестких труб неметаллические»*.

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 23.08.2022, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (08.04.2021) заявки № 2021720864 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 Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 г., рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

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

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

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; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар и т.д.

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. п. 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.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или

сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Согласно требованиям пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении. В соответствии с пунктом 43 Правил изобразительные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;
- 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
- 5) сочетание цветов и тонов.

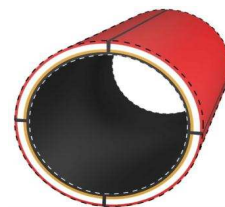
Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

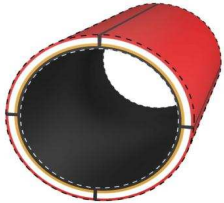
Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).



На регистрацию в качестве товарного знака заявлено обозначение  в виде трубы. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении уточненного перечня товаров 17 класса МКТУ «муфты для труб неметаллические; трубы гибкие неметаллические; трубы гибкие неметаллические для прокладки кабельных сетей; фитинги для гибких труб неметаллические; фитинги для жестких труб неметаллические» в цветовом сочетании: «красный, белый, желтый, черный».

Согласно пункту 8 Правил 3 Инструкций к Сингапурскому договору о законах по товарным знакам «если заявка содержит заявление о том, что знак является позиционным знаком, изображение такого знака должно состоять из одного вида знака, показывающего его местоположение на товаре». При испрашивании правовой охраны позиционному товарному знаку в изображении заявляемого обозначения показывается расположение товарного знака на товаре, для которого предполагается товарный знак зарегистрировать. Схематическое изображение товара в таком случае относится к неохраняемым элементам товарного знака. Изображение товара не может быть представлено ни в каком ином виде, нежели схематическом, поскольку сам

внешний вид товара не может подлежать охране, в связи с чем, его исполнение в цвете или с нанесением дополнительных элементов является недопустимым.

В данном случае заявитель претендует на правовую охрану цветов, окрашивающих определенные поверхности условного изделия, а также полос, имеющих черный цвет, нанесенных на наружную поверхность условного изделия, показанного пунктирными линиями. Согласно схематическому изображению товара заявленное обозначение представляет собой полую трубу, внешняя часть которой выполнена красным цветом, внутренняя - черным, а также присутствуют белый и желтый цвета на самом изображении товара. Изобразительная составляющая, выполненная в виде красно-бело-желто-черного цветового сочетания поверхностей на трубе, представляет собой сочетание простых цветов, в связи с чем, не обладает различительной способностью и не может индивидуализировать товары 17 класса МКТУ заявителя, представляющие собой трубы, либо их комплектующие. Само по себе выполнение цветового сочетания без каких-либо отличительных особенностей не может индивидуализировать товары, поскольку традиционно не способно акцентировать на себе внимание потребителя.

Также у коллегии нет оснований считать, что цветовое исполнение поверхностей заявленного обозначения образует комбинацию, обладающую различительной способностью.

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. То есть законодательством допускается регистрация в качестве товарного знака такого рода обозначений при условии приобретения обозначением различительной способности в результате его использования (абзац 7 пункта 1 статьи 1483 Кодекса).

Однако, каких-либо документов, подтверждающих приобретенную различительную способность заявленного обозначения, в материалы дела не представлено.

В связи с чем, довод, указанный в заключении по результатам экспертизы о том, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку не обладает различительной способностью, характеризует свойства заявленных товаров 17 класса МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В качестве противопоставлений в заключении по результатам экспертизы заявленному обозначению приведены следующие товарные знаки:



- (форма изделия – неохранный элемент) по свидетельству № 801035,



приоритет от 02.06.2020, (неохраняемые элементы: словесные элементы "ТРУБА ЗАЩИТНАЯ", ".RU", форма трубы) по свидетельству № 801030 с приоритетом от 07.10.2019. Правообладатель: ООО "ЭнергоТэк", Санкт-Петербург. Правовая охрана указанных товарных знаков действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 09, 19 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельств, в цветовом сочетании: «красный, белый, черный».

Заявленное обозначение не является традиционным обозначением, при этом регламентация экспертизы рассмотрения подобных заявок на товарные знаки не определена.

В связи с чем, сопоставление заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам № 801035, № 801030 показало, что присутствует совпадение большинства признаков, таких как:

- сочетание доминирующих по восприятию цветов и тонов (преобладают красно-бело-черные тона);
- вид и характер изображений (стилизованное изображение труб, внешний корпус которых имеет красный цвет, а внутри труба выполнена черным цветом, стены сравниваемых труб выполнены белым цветом);
- смысловое значение - трубы;

- композиционное построение – полые трубы в разрезе.

Восприятие сравниваемых обозначений приводит к возникновению одних и тех же образов у потребителя. Указанное обуславливает ассоциирование сравниваемых обозначений друг с другом в целом, что свидетельствует об их сходстве.

Таким образом, вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам № 801035, № 801030 правомерен.

Что касается однородности сравниваемых товаров 17 класса МКТУ заявленного обозначения и товаров 09, 19 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков по свидетельствам № 801035, № 801030 следует отметить следующее.

Заявленные товары 17 класса МКТУ представляют собой трубы и комплектующие к ним. В связи с чем, заявленные товары 17 класса МКТУ и товары 09 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков по свидетельствам № 801035, № 801030, представляющие собой электрические коробки, кабели, электрические соединения, не являются однородными заявленным товарам 17 класса МКТУ, поскольку они относятся к разному роду (виду), имеют разный круг потребителей, иное назначение.

Вместе с тем, заявленные товары 17 класса МКТУ *«трубы гибкие неметаллические; трубы гибкие неметаллические для прокладки кабельных сетей»*, а также сопутствующие им комплектующие *«муфты для труб неметаллические; фитинги для гибких труб неметаллические; фитинги для жестких труб неметаллические»* являются однородными товарам 19 класса МКТУ *«трубы жесткие строительные неметаллические»* противопоставленных товарных знаков по свидетельствам № 801035, № 801030, поскольку они относятся к трубным изделиям, то есть соотносятся как род (вид), имеют общее назначение (провод жидкостей, растворов, газа и т.п.), имеют одинаковый круг потребителей (строители, специалисты, монтажники-установщики).

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам № 801035, № 801030 являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 17 класса МКТУ. В связи с чем, вывод, указанный в

решении Роспатента, о несоответствии заявленного обозначения в отношении ограниченного перечня товаров 17 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

Таким образом, у коллегии отсутствуют правовые основания для отмены решения Роспатента от 25.04.2022.

Учитывая требование о необходимости рассмотрения каждого товарного знака в рамках отдельной заявки, доводы об иных регистрациях товарных знаков не приводят к другим выводам коллегии в силу независимого делопроизводства.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.08.2022, оставить в силе решение Роспатента от 25.04.2022.