

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 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 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 30.12.2020 возражение, поданное обществом с ограниченной ответственностью «ФАБРИКА ТВОРЧЕСТВА», г. Иркутск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019714668, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение «» по заявке №2019714668 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 01.04.2019 на имя заявителя в отношении товаров 02, 16, 28 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

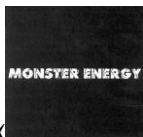
Роспатентом 01.09.2020 было принято решение о государственной регистрации товарного знака только в отношении заявленных товаров 02, 16 классов МКТУ с указанием словесного элемента «SLIME» в качестве неохраняемого в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров

28 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «SLIME» ((англ. «slime — «слизь»)), лизун - игрушка, впервые выпущенная компанией Mattel в 1976 г. Состоит из вязкого желеобразного материала, обладающего свойствами неньютоновской жидкости. Основным компонентом слайма, выпущенного Mattel в 1976 году, была гуаровая камедь. Он был зелёного цвета и продавался в пластиковой баночке. С тех пор его выпускало много других компаний, а название «слайм» стало нарицательным. На постсоветском пространстве игрушка известна как «лизун», см. <http://www.chymist.com/guar%20gum%20slime.pdf>; <https://slime-recipes.com/kakoi-zagustitel-dlya-slaima-luchshe-ispolzovat/>), является неохраноспособным в отношении заявленных товаров 02, 16, 28 классов МКТУ, поскольку в целом не обладает различительной способностью, указывает на вид, назначение товаров.

Заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками

«**MONSTER**» [1] (свидетельство №698643 с приоритетом от 23.08.2017),



«**MONSTER ENERGY**» [2] (свидетельство №547193 с приоритетом от 12.02.2014), «**MONSTER**»

[3] (свидетельство №540259 с приоритетом от 12.03.2013), зарегистрированными в отношении однородных товаров 28 класса МКТУ на имя Клинецкого Евгения Федоровича, 140180, Московская обл., г. Жуковский, ул. Амет-Хан-Султана, д. 9, кв.29.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с неохраноспособностью словесного элемента «SLIME», а также с доводами о сходстве до степени смешения между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками. Основные доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение «MONSTER'S SLIME» является фантазийным, переводится с английского языка как «слизь монстра» (slime – слизь, шлам, муть, тина), и в отношении заявленных товаров 02, 16, 28 классов МКТУ вызывает лишь

ассоциации и домысливание, напрямую не характеризует товар, а, следовательно, обладает различительной способностью.

Отсутствие сходства до степени смешения между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками, по мнению заявителя, обусловлено, их семантическими, фонетическими и визуальными различиями.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 01.09.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019714668 для всех заявленных товаров с указанием словесного элемента «SLIME» в качестве охраняемого.

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

С учетом даты (01.04.2019) поступления заявки №2019714668 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 1 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 указывающие на их вид, качество, количество, 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 положениям пункта 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.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы: общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условными обозначениями, применяемыми в науке и технике; общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с требованиями подпункта 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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим

обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями 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.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей).


Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных 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 пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 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).

Заявленное обозначение «» по заявке №2019714668 с приоритетом от 01.04.2019 является комбинированным, включает в свой состав выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита словесный элемент «MONSTER'S SLIME». Регистрация товарного знака по заявке №2019714668 испрашивается для индивидуализации следующих товаров 02, 16, 28 классов МКТУ:

02 класс МКТУ - *вещества красящие; красители; краски клеевые;*

16 класс МКТУ - *блестки для канцелярских целей; клеи канцелярские или бытовые; клейковина [клей] для канцелярских или бытовых целей; клейстер*

крахмальный [клеящее вещество] для канцелярских или бытовых целей; материалы клеящие [клеи] канцелярские или бытовые;

28 класс МКТУ - игрушки; мастика для лепки в качестве игрушки; пластические массы для лепки в качестве игрушки.

Из общедоступных источников информации (см. www.translate.ru; <http://www.lingvolive.ru>, <http://dic.academic.ru>; <http://dictionaries.cambridge.org>) следует, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы имеют определенное смысловое значение в переводе с английского языка: «MONSTER» - «урод; изверг, чудовище; монстр; что-либо громадное»; «SLIME» - «ил; муть; слизь».

Коллегия приняла к сведению довод возражения о том, что, по мнению заявителя, образованное из указанных словесных элементов обозначение «MONSTER'S SLIME» воспринимается в качестве словосочетания «слизь монстра».

Однако следует констатировать, что слово «SLIME» воспринимается не только в значении «слизь».




Так, согласно общедоступной информации сети Интернет (см. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Слайм>) от английского слова «SLIME» произошло название детской игрушки «слайм» (иначе «лизун»), которая была впервые выпущена компанией Mattel в 1976 г. Состоит слайм из вязкого желеобразного материала, обладающего свойствами неньютоновской жидкости. Основным компонентом слайма, выпущенного Mattel в 1976 году, была гуаровая камедь. С тех пор его выпускало много других компаний, а название «слайм» стало нарицательным. Существует несколько вариаций слайма: глянцевый, айсберг, пенный, пузырчатый, прозрачный, металлический, бархатистый, снежный, масляный и т. д. Основные компоненты для приготовления - это клей определённого вида и активатор, дополнительные по предпочтению: пищевые красители, гель для душа, лосьоны, шампунь, пена для бритья, искусственный снег, блёстки, и т. д.


В сети Интернет представлено множество упоминаний о слаймах, выпускаемых различными производителями: <https://www.wildberries.ru/brands/slime>; https://www.detmir.ru/catalog/index/name/gum_hands_slimy/.

Таким образом, при восприятии заявленного обозначения, включающего в состав словосочетание «MONSTER'S SLIME», возникает представление об определенном виде товара – слайме, который являясь детской игрушкой, относится к 28 классу МКТУ. При этом следует отметить, что заявленные товары 02 и 16 классов МКТУ представляют собой ингредиенты слайма, часто входят в наборы для его изготовления (см. например, <https://www.mytoys.ru/Слаймы>; <https://www.ozon.ru/category/nabory-dlya-sozdaniya-slayma-32031/>).

Данные обстоятельства обуславливают вывод о неохраноспособности словесного элемента «SLIME» для всех заявленных товаров 02, 16, 28 классов МКТУ согласно требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса в силу его описательного характера (указывает на вид товара и его назначение).

Демонстрацией сложившейся практики регистраций товарных знаков с дискламированным словесным элементом «SLIME» являются следующие примеры:

«**Aqua slime**» по свидетельству №782425, «» по свидетельству №776848, «**CRYSTAL SLIME**» по свидетельству №770962, «**AIR SLIME**» по свидетельству №762984, «**SPACE SLIME**» по свидетельству №762267, «**CLEAR SLIME**» по свидетельству №754734, «» по свидетельству №701955, «» по свидетельству №696729 и т.д.

Вместе с тем решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака «» для товаров 28 класса МКТУ основано на выводе о наличии сходства до степени смешения между этим обозначением и противопоставленными товарными знаками «**MONSTER**» [1] по свидетельству




MONSTER ENERGY

№698643 с приоритетом от 23.08.2017, «» [2] по свидетельству №547193 с



MONSTER

приоритетом от 12.02.2014, «» [3] по свидетельству №540259 с приоритетом от 12.03.2013, имеющими более ранний приоритет и принадлежащими иному лицу - Клинецкому Евгению Федоровичу.

Противопоставленный товарный знак [1] зарегистрирован для товаров 28 класса МКТУ *«игры, игрушки; аппараты для видео игр; гимнастические и спортивные товары; елочные украшения».*

Противопоставленный товарный знак [2] зарегистрирован для товаров 28 класса МКТУ *«игры, игрушки; гимнастические спортивные товары, не относящиеся к другим классам; елочное украшения; напульсники».*

Противопоставленный товарный знак [3] зарегистрирован для товаров 28 класса МКТУ *«игры, игрушки; гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам; ёлочные украшения».*

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2019714668 испрашивается для товаров 28 класса МКТУ *«игрушки; мастика для лепки в качестве игрушки; пластические массы для лепки в качестве игрушки».*

Сопоставляемые товары 28 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] - [3] являются однородными, поскольку относятся к одному роду товаров 28 класса МКТУ «игрушки», имеют одинаковое назначение и места реализации. Однородность сопоставляемых товаров заявителем не оспаривается.

В свою очередь сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] - [3] на предмет их сходства показал следующее.

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. Различие в деталях не должно играть определяющей роли, так как следует учитывать, что потребитель, как правило, не имеет

возможности сравнить два знака, а руководствуется общими впечатлениями, часто нечеткими, о знаке, виденном ранее. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции: отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей.

Заявленное комбинированное обозначение включает в свой состав слабый элемент «SLIME», который не выполняет индивидуализирующей функции в знаке в силу своей описательности, а также сильный элемент «MONSTER», расположенный в первоначальной позиции и акцентирующий на себе внимание потребителя в первую очередь.

В свою очередь индивидуализирующий словесный элемент «MONSTER» является сильным серияобразующим элементом противопоставлений [1] - [3]. При этом фонетическое и семантическое тождество словесных элементов «MONSTER» в составе сравниваемых обозначений очевидно.

Следует отметить, что графический критерий сходства при сопоставлении заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков имеет второстепенное значение, поскольку именно фонетическое и семантическое сходство словесных элементов сравниваемых знаков предопределяет возможность возникновения представления о том, что сопоставляемые средства индивидуализации принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника.

Таким образом, все вышеизложенное свидетельствует о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1] - [3] в целом, несмотря на отдельные отличия.

Учитывая наличие сходства сравниваемых обозначений, а также однородность товаров, для маркировки которых они предназначены, следует признать, что заявленное обозначение не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров 28 класса

МКТУ. В этой связи оснований для удовлетворения поступившего возражения и изменения решения Роспатента от 01.09.2020 не имеется.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.12.2020, оставить в силе решение Роспатента от 01.09.2020.