



услуг 01, 17, 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 17.09.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №667273 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- слово «SUPER» в переводе с английского языка на русский язык означает «супер, наивысшее качество», а слово «MOLD» - «форма, отливать форму, жидкая глина, лепить» (см. Интернет переводчик);

- «MOLD» представляет собой форму (молд), для получения той или иной фигуры или рисунка (см. Интернет-ресурсы: <https://fb.ru/article/276973/chto-takoe-mold-i-dlya-chego-on-nujen>, <http://scrapbooking-magazin.ru/articles/drugie/kak-i-dlya-chego-ispolzuyutsya-silikonovye-moldy/>);

- с помощью молдов можно не только отливать фигуры из жидкого материала, но и выдавливать узор или даже какой-то предмет из субстанции наподобие полимерной глины, мастики или пластилина. Используют молды как в рукоделии для лепки из полимерной глины, мастики или пластилина, каучуков, жидких пластиков, так и в пищевой промышленности для литья шоколада, для фигурок из пищевой мастики, для заморозки льда, для приготовления мармелада и желе и т.п;

- лицо, подавшее возражение, считает, что для товаров 01 класса МКТУ «*силиконы; смеси формовочные для изготовления литейных форм: смолы акриловые необработанные; смолы искусственные необработанные; смолы синтетические необработанные; смолы эпоксидные необработанные*», товаров 17 класса МКТУ «*каучук жидкий; каучук синтетический; каучук сырой или частично обработанный; латекс [каучук]; смолы акриловые [полуфабрикаты]; смолы синтетические [полуфабрикаты]*» слова «SUPER» и «MOLD» являются описательными, поскольку прямо указывают на их свойства и назначения;

- лицом, подавшим возражение, был получен отказ в регистрации товарного

# SUPERMOLD

знака « \_\_\_\_\_ » по заявке №2017716649, дата подачи 26.04.2017, в отношении товаров 17 класса МКТУ, основание для отказа было мотивировано тем, что обозначение «Super mold» не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку является обозначением двухкомпонентной силиконовой резины, предназначенной для формирования полиуретанов, полиэфирных смол, штукатурки, воска, мыла, а также производства сувенирной продукции, статуэток, скульптур, является неохраемым и широко используется различными компаниями для обозначения товаров, однородным заявленным (см. Интернет-ресурсы: [http://www.geogips.ru/catalog/materials\\_for\\_forms/silicon\\_super\\_mold\\_m20/](http://www.geogips.ru/catalog/materials_for_forms/silicon_super_mold_m20/), <https://www.polypark.ru/catalog/compounds/mold-silicone/>, [http://uha66.ru/e107\\_plugins/easyshop/easyshop.php?gidkiy-silicon-super-mold-m-fasovka-1-kg](http://uha66.ru/e107_plugins/easyshop/easyshop.php?gidkiy-silicon-super-mold-m-fasovka-1-kg), <https://mylo-opt.ru/vse-dlya-izgotovleniya-mila-optom/interesnye-dopolneniya/kompaund-silikonovyy-Super-Mold-Series-450r-kg/>, <https://www.scalo.su/catalog/formovochnye-silikony-rtv-2/silikon-na-osnove-olova/super-mold-m10/>, [http://uhs-rti.ru/catalog/founding/1/silikonyi\\_na\\_osnove\\_olova/seriya\\_super\\_mold](http://uhs-rti.ru/catalog/founding/1/silikonyi_na_osnove_olova/seriya_super_mold), <https://granistone.org/p25036991-silikonovaya-rezina-super.html>, <http://polyformat.ru/index.php/silicon-olovo/super-mold10>, <https://www.23stroi.ru/catalog/poliuretany/poliuretanovye-kompaundy/poliuretanovyy-kompaund-super-mold-tr-35/>, <https://propitay.ru/product/poly-mold-10>);

- лицо, подавшее возражение, считает, что с учетом всех вышеприведенных фактов, обозначение «SUPER MOLD» не является оригинальным словом, не обладает различительной способностью, характеризует товары 01, 17 классов МКТУ, указывая на их свойства и назначения, и должно оставаться свободным для использования другими лицами, производящими однородные товары;

- лицо, подавшее возражение, отмечает тот факт, что после регистрации товарного знака №667273 ИП Кисленко С. В. потребовал от него и других предпринимателей прекратить использование словесного обозначения «Super Mold» и выплатить ему неустойку угрожая судом, а также стал очернять деловую репутацию, говоря что у всех организаций контрафактная продукция.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №667273 недействительным частично, а именно в отношении товаров 01 класса МКТУ «*силиконы; смеси формовочные для изготовления литейных форм: смолы акриловые необработанные; смолы искусственные необработанные; смолы синтетические необработанные; смолы эпоксидные необработанные*», товаров 17 класса МКТУ «*каучук жидкий; каучук синтетический; каучук сырой или частично обработанный; латекс [каучук]; смолы акриловые [полуфабрикаты]; смолы синтетические [полуфабрикаты]*».

Правообладатель товарного знака по свидетельству №667273, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита словесные элементы «SUPER MOLD», а также изобразительный элемент;

- слово «mold» имеет несколько семантических значений в переводе с английского языка на русский язык, а именно: плесень, форма литейная, форма, шаблон, матрица, изложница, облом, перегной (см. Google переводчик <https://translate.google.ru>, см. Яндекс-словари <https://translate.yandex.ru>);

- ввиду наличия различных вариантов значения заявленного обозначения, у рядового потребителя не может возникнуть привязка к какому-то конкретному переводу, без прямого указания на перевод слова от изготовителя обозначение будет восприниматься индивидуально;



- оспариваемый товарный знак не может восприниматься как указание на свойства и назначение товаров 01, 17 классов МКТУ;

- 17 класс МКТУ включает, в основном, электро-, тепло- и звукоизоляционные материалы и частично обработанные пластмассы в виде листов, плиток, пластин или прутков для промышленных целей, следовательно, оспариваемое обозначение не указывает непосредственно на конкретную форму товара, в которой он может быть произведен, например, в форме пластины, куба и т.д.;

- словосочетание «SUPER MOLD» в составе оспариваемого товарного знака, имеет исключительно фантазийный характер и способно порождать в зависимости от различных точек зрения, самые разные ассоциативно-смысловые образы, прямо никак не указывающие на те или иные конкретные товары или их свойства и их качество;

- в возражении отсутствуют доказательства, относящиеся к периоду до даты приоритета спорного товарного знака, свидетельствующие о широком использовании именно обозначения «SUPER MOLD» иными лицами;

- приводимые подателем возражения ссылки на Интернет-источники, содержащие сведения об иных производителях данных товаров, ни по отдельности, ни в совокупности не могут в достаточной степени свидетельствовать о том, что заявленное на регистрацию обозначение известно до даты подачи оспариваемого товарного знака среднему рядовому российскому потребителю и ассоциируется у него именно с товарами 01, 17 классов МКТУ, а также что размещение этого обозначения на товаре настолько известно среднему российскому потребителю, что исключает его оригинальность и фантазийность;

- правообладатель также отмечает, что подача правообладателем заявки и отказ в ее регистрации не свидетельствуют о наличии у него заинтересованности в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №667273.

К отзыву приложены следующие материалы:

1. Декларация на товары 30.01.2012;
2. Информационное письмо от BondSoft;
3. Акт сверки ВВВ Медиа – ИП Киселенко 2013-2015, письмо ВВВ Медиа;
4. Договор поставки товаров линейки SUPER MOLD №1501-Б/1/2013;
5. Контракт с компанией из Китая «LIANHUANGROUPLIMITED» №0001 от 12 октября 2012 г.;
6. Контракт с компанией из Китая «SHENZHENINNOSILICACO., LTD» №KS1002/17 от 10 февраля 2017 г.;
7. Контракт с компанией из Китая «HONGKONGHONGYELILIMITED» №0001 от 23 мая 2013 г.
8. Контракт с компанией из Китая «Shenzhen YijiasanSiliconeCo., LTD» 0001 от 15 сентября 2016 г.

На основании изложенного в возражении правообладателем изложена просьба оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 649905.

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

С учетом даты (25.05.2017) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный 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 пункта 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.

В соответствии с пунктом 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектами, не обладающим различительной способностью или состоящих только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначения, не обладающим различительной способностью, также:

простые геометрические фигуры, числа, линии;

отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово;

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 обозначения, не обладающим различительной способностью, также относятся обозначения, который 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.

Согласно пункту 35 Правил указанные в пункте 34 Правил, элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку,

установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Лицом, подавшим возражение, была подана заявка №2017716649 на

# SUPERMOLD

регистрацию обозначения « \_\_\_\_\_ » в качестве товарного знака в отношении товаров 17 класса МКТУ с приоритетом от 26.04.2017 более ранним, чем дата приоритета (25.05.2017) оспариваемого товарного знака. Роспатентом был вынесен отказ в регистрации данного обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку было установлено, что данный словесный элемент является неохраноспособным в отношении товаров 17 класса МКТУ. Указанное позволяет признать Вовк А. Н. заинтересованной в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №667273.



Оспариваемый товарный знак « \_\_\_\_\_ » является комбинированным и состоит из слов «SUPER MOLD», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, а также из изобразительного элемента в виде двух изогнутых линий. Следует отметить, что изобразительные и словесные элементы выполнены в равнозначном пространственном соотношении друг к другу. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 01, 17, 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В отношении мотивов возражения, касающихся несоответствия оспариваемого знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, коллегия установила следующее.



Анализ словарно-справочных источников показал, что в переводе с английского языка слово «SUPER» означает – «супер, наивысшее качество», а слово «MOLD» - «форма, отливать форму, жидкая глина» (см. Интернет переводчик <https://translate.google.com>).

Слово «MOLD» представляет собой форму (молд), для получения той или иной фигуры или рисунка. С помощью молдов, можно не только отливать фигуры из жидкого материала, но и выдавливать узор или даже какой-то предмет из субстанции наподобие полимерной глины, мастики или пластилина. Используют молды как в рукоделии для лепки из полимерной глины, гипса, каучуков, жидких пластиков, так и в пищевой промышленности для литья шоколада, для фигурок из пищевой мастики, для заморозки льда, для приготовления мармелада и желе и.т.п (см. Интернет: <https://fb.ru/article/276973/chto-takoe-mold-i-dlya-chego-on-nujen>; <http://scrapbooking-magazin.ru/articles/drugie/kak-i-dlya-chego-ispolzuyutsya-silikonovye-moldy/>).

Учитывая изложенное, семантическое значение словесных элементов «SUPER MOLD» будет восприниматься потребителями как «супер форма», «супер жидкая глина».

Таким образом, коллегия приходит к выводу о том, что оспариваемые словесные элементы в отношении товаров 01 и 17 классов МКТУ являются неохраноспособными элементами обозначения, поскольку указывают на свойства и назначение этих товаров. Следовательно, словесные элементы «SUPER MOLD», которые не занимают в нем доминирующего положения, не соответствуют пункту 1 статьи 1483 Кодекса и в отношении вышеуказанных товаров 01 и 17 классов МКТУ должны быть исключены из правовой охраны.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 17.09.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 667273 недействительным частично, исключить из правовой охраны словесные элементы «SUPER MOLD» в отношении товаров 01 класса МКТУ «силиконы;**

**смеси формовочные для изготовления литейных форм: смолы акриловые необработанные; смолы искусственные необработанные; смолы синтетические необработанные; смолы эпоксидные необработанные», товаров 17 класса МКТУ «каучук жидкий; каучук синтетический; каучук сырой или частично обработанный; латекс [каучук]; смолы акриловые [полуфабрикаты]; смолы синтетические [полуфабрикаты]».**