

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 14.01.2021, поданное компанией Эссити Хайджин энд Хелс Актиеболаг, Швеция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020724077, при этом установлено следующее.

Обозначение «*Natural Soft*» по заявке №2020724077 было подано 14.05.2020 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 16 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 21.12.2020 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано тем, что заявленное обозначение «NATURAL SOFT» (с английского языка «НАТУРАЛЬНЫЙ МЯГКИЙ», где «НАТУРАЛЬНЫЙ» - Подлинный, природный; «МЯГКИЙ» - Такой, что легко мять; Легко уступающий давлению, нетвердый) не обладает различительной способностью для всех заявленных

товаров 03, 16 классов, поскольку указывает на их свойство и назначение, в связи с чем является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Экспертиза также отмечает, что заявителем не были представлены документы, доказывающие приобретение заявленным обозначением различительной способности в результате его использования до даты подачи заявки для конкретных товаров, указанных в заявке.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 14.01.2021, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака и привел следующие доводы в обоснование своей позиции:

- заявленному обозначению может быть предоставлена правовая охрана с исключением из нее словесных элементов, поскольку существующая методология экспертизы предусматривает возможность предоставления охраны даже тем обозначениям, в которых словесные элементы хоть и являются доминирующими, но при этом выполнены в оригинальной графической манере;

- обозначение, заявленное на регистрацию, представляет собой оригинальную композицию из слов, шрифтовой графики и нетипичного колористического решения, которая в силу простоты легко запоминается потребителями и способна выполнять основную функцию товарного знака - отличать товары одного производителя от других, поэтому именно эта композиция является результатом творческого труда, и именно она является доминирующей составляющей заявленного обозначения;

- словесная часть заявленного обозначения, представленная словами общеязыкового фонда «NATURAL» и «SOFT», образует словосочетание, смысл которого может восприниматься различными потребителя по-разному, однако в любом случае остается нейтральным, вместе с тем, заявитель не возражает против того, что по отдельности данные слова воспринимаются как описательные, и не претендует на их самостоятельную правовую охрану в качестве товарного знака.

На основании изложенного заявитель просит предоставить заявленному обозначению правовую охрану в целом с исключением из правовой охраны словесных элементов «NATURAL» и «SOFT».

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

С учетом даты (14.05.2020) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, 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.

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса и пунктом 35 Правил указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Для доказательства приобретения обозначением различительной способности 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.

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.

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение «», включающее словесные элементы «Natural» и «Soft», выполненные оригинальным шрифтом, имитирующим рукописный текст, строчными с первой заглавной буквами латинского алфавита.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в оранжево-персиковом, персиковом, темно-бежевом цветовом сочетании в отношении товаров 03 и 16 классов МКТУ:

03 - изделия бумажные для бытовых и гигиенических целей (относящиеся к 3 классу МКТУ), а именно: влажная туалетная бумага; платки носовые, пропитанные косметической жидкостью; тряпки для уборки, пропитанные чистящими средствами; мыла, чистящие средства, полотенца, пропитанные косметическими лосьонами, целлюлозная вата для косметического использования, тампоны ватные для косметических целей, препараты для удаления макияжа, лосьоны для косметических целей, ватные палочки для косметических целей, салфетки, пропитанные косметическими препаратами, для макияжа и ухода.

16 - изделия бумажные для бытовых и гигиенических целей (относящиеся к 16 классу МКТУ), а именно: туалетная бумага, полотенца для рук, кухонные полотенца, носовые платки, салфетки, салфетки косметические; салфетки бумажные для удаления макияжа.

Анализ заявленного обозначения показал, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы, относящиеся к лексическим единицам английского языка, имеют следующие значения:

natural ['nætʃrəl] - естественный, нормальный, природный, натуральный;

soft [sɒft] - мягкий, нежный, слабый, ласковый, кроткий, легкий

(<https://translate.yandex.ru/>).

Несмотря на использование оригинального шрифта, заявленное обозначение не утратило словесного характера и легко прочитывается.

Коллегия не может согласиться с мнением заявителя о том, что словесные элементы в заявленном обозначении образуют словосочетание, смысл которого может восприниматься различными потребителя по-разному.

Напротив, коллегия полагает, что в отношении заявленных товаров 03 и 16 классов МКТУ семантика этих слов понятна среднему российскому потребителю, формируя у него вполне определенное восприятие их в качестве такой характеристики товаров как естественность, натуральность, мягкость, при этом словесные элементы в заявленном обозначении не связаны грамматически и по смыслу, не образуют словосочетания, для которого характерна целостность, благодаря которой они приобретают новое смысловое значение, отличное от смыслового значения составляющих его элементов.

Следует отметить, что заявитель не оспаривает описательность словесных элементов, входящих в состав заявленного обозначения.

Соответственно, заявленное обозначение, состоящее из неохраняемых описательных элементов, относится к обозначениям, которым не предоставляется правовая охрана в соответствии с пунктом 1(3) статьи 1483 Кодекса, при этом указанные элементы занимают доминирующее положение.

Никаких документов в подтверждение того, что заявленное обозначение в результате длительного и интенсивного использования в отношении заявленных товаров 03 и 16 классов МКТУ приобрело различительную способность и воспринимается потребителем как товарный знак заявителя, не представлено.

Резюмируя изложенное, коллегия полагает, что решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020724077 следует признать обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.01.2021, и оставить в силе решение Роспатента от 21.12.2020.