

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **коллегии**

**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.02.2020 возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 29.11.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018738190 (далее решение – Роспатента), поданное Акционерным обществом «Технологическая Компания «Центр», Москва (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2018738190 подано на регистрацию 05.09.2018 на имя заявителя в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется словесное обозначение «Сотри и выиграй!», выполненное стандартными шрифтами буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 29.11.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018738190 для всех заявленных товаров 09, 16 и услуг 35, 41 классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение в целом не обладает различительной способностью, поскольку используется различными производителями в качестве проводимых акций для повышения продаж (см. Интернет, <http://nb-opt.ru>, <http://прибыльный.автосервис.рф/сотри-и-выиграй>, [poisk-mag.ru](http://poisk-mag.ru)), представляет собой рекламный слоган.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 20.02.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение в целом обладает различительной способностью и может выполнять основную функцию товарного знака - индивидуализировать товары (услуги) для конкретного потребителя, которому этот товар (услуга) адресован;

- заявленное обозначение «Сотри и выиграй!», состоящее из глаголов в повелительном наклонении, побуждающих к совершению действий и соединенных союзом «и», вызывает у потребителя дополнительные рассуждения, домысливания и ассоциации, а именно: «что сотри и что выиграй; где сотри и где выиграй; когда сотри и когда выиграй; сотри и выиграй сколько; почему сотри и выиграй; чем сотри и выиграй; как сотри и выиграй»;

- кроме того, после глаголов «Сотри и выиграй» стоит знак восклицания, интонационно выражающий призыв к действиям, придающий эмоциональную окраску заявленному обозначению;

- подтверждением того, что заявленное обозначение «Сотри и выиграй!» обладает различительной способностью, а также является оригинальным и способно индивидуализировать товары (услуги), является факт регистрации в Российской Федерации в отношении товаров (услуг) 16, 28 и 41 классов МКТУ товарного знака



по свидетельству №421245, который включает в себя охраняемые словесные элементы «сотри и выиграй» и «scratch & win» (в переводе с английского

языка - сотри и выиграй). Этот товарный знак был противопоставлен экспертизой обозначению «Сотри и выиграй!» по заявке №2018738190. Однако в ходе дальнейшего делопроизводства по заявке №2018738190 противопоставление было снято, т.к. срок действия исключительного права на товарный знак по свидетельству № 421245 истек 16 июля 2019 г.;

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018738190 в отношении всех заявленных товаров 09, 16 и услуг 35, 41 классов МКТУ.

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

С учетом даты (05.09.2018) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

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

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, общепринятые наименования.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные 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.

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 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.

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Заявленное обозначение является словесным «Сотри и выиграй!», состоящим из словесных элементов «Сотри и выиграй», выполненных стандартным шрифтом буквами русского алфавита и восклицательного знака «!». Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 41 классов МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 16.04.2020, коллегией были выдвинуты дополнительные основания, которые не были учтены экспертизой, а именно, заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку представляет собой указание на действие, связанное с игрой в лотерею, в связи с чем, для одной части заявленных товаров и услуг, связанных с лотереями и азартными играми, будет указывать на их свойства и назначение. А для иных товаров и услуг, не связанных с лотереями и азартными играми, способно ввести потребителя в заблуждение относительно свойств товаров и назначения услуг.

Указанное предусматривается пунктом 4.8 Правил ППС, где говорится о том, что в случае представления любым лицом, участвующим в рассмотрении возражения, или членом коллегии сведений из словарно-справочных изданий и/или указания на дополнительные обстоятельства, которые не были учтены в решениях экспертизы, эти сведения и дополнительные обстоятельства могут быть приняты во внимание при принятии решения.

Заявитель выразил свое несогласие с дополнительными основаниями, выдвинутыми коллегией. В связи с этим он ходатайствовал о переносе заседания коллегии для предоставления своих доводов относительно указанных оснований.

Заседание коллегии было перенесено. На заседание коллегии, состоявшемся 29.04.2020 заявитель принимал участие, и представил свои доводы относительно выдвинутых дополнительных оснований:

- коллегия неправомерно выдвинула новые основания для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака;

- коллегия не представила никаких источников информации или дополнительных обстоятельств;

- входящие в заявленное обозначение «Сотри и выиграй!» глаголы, соединенные союзом «и», используются без каких-либо иных частей речи, указывают исключительно на действие и не могут указывать на признак (свойство) какого-либо предмета (товара, услуги), в том числе, связанного с лотереями или азартными играми;

- каждый из глаголов «сотри», «выиграй» обладает несколькими значениями и может использоваться в абсолютно различных областях деятельности, и, без каких-либо связанных с ними существительных, наречий или иных частей речи, не могут прямо указывать на назначение какого-либо товара или услуги, не могут являться прямой характеристикой товара или услуги;

- подтверждением указанного является факт активного использования слогана «сотри и выиграй» производителями различных товаров.

На основании вышеизложенного, заявитель просит учесть приведенные доводы и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018738190 в отношении всех заявленных товаров 09, 16 и услуг 35, 41 классов МКТУ.

Таким образом, анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям законодательства показал следующее.

Заявленное обозначение представляет собой слоган, образованный двумя глаголами, соединенные союзом:

- «сотри» – глагол, повелительное наклонение, 2 лицо, единственное число; отвечает на вопрос: (ты/давай-ка) Что сделай?. Образован от глагола «стереть» - сотру, сотрёшь; стёр, стёрла; стёрший; стёртый; стерев и стёрши (1. Трением удалить с поверхности или уничтожить. Стереть пыль с полки. Стереть резинкой рисунок. Стереть с лица земли (перен.: уничтожить, истребить; высок.). Стереть из памяти (перен.: изгладить). 2. Трением повредить, сделать ссадину на чём-нибудь. 3. Трением измельчить. Стереть. что-нибудь в порошок), см. <https://gufo.me/dict/ozhegov/%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C;>

- «и» - соединительный союз – союз это служебная часть речи, с помощью которой связывают между собой простые предложения в составе сложного или однородные члены предложения, см. Интернет, словари (например, obrazovanie.guru);

- «выиграй» - глагол, начальная форма - выиграть; 1. В. что. Одержатъ верх, победить в чём-нибудь (в игре, споре, состязании). В. партию. В. дело в суде. В. бой. 2. В. что. Получить, приобрести в результате участия в лотерее, в игре, в состязании. В. много денег. В. дорогую вещь. 3. В. что. Получить пользу, выгоду, преимущество; выгадать. В. от снижения цен. В. время. 4. перен., в чём. Получить, заслужить одобрительную оценку. В. во мнении товарищей. | несов. выигрывать, аю, аешь. | сущ. выигрыш, а, м. (к 1, 2 и 3 знач.). | прил. выигрышный, ая, ое (ко 2 знач.), см. <https://gufo.me/dict/ozhegov/%D0%B2%D1%8B%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C.>

Указанные семантические значения словесных элементов «сотри» и «выиграй» являются очевидными для российского потребителя, и, в данном заявленном сочетании будут восприниматься как указание на действие, которое надо совершить, чтобы получить какую-либо выгоду.

Коллегия отмечает, что в решении экспертизы сделан вывод о том, что обозначение «Сотри и выиграй!» используется различными производителями в качестве проводимых акций для повышения продаж, только на основании информации из сети Интернет.

Однако, коллегия отмечает, что из указанных экспертизой ссылок нельзя сделать вывод о том, что заявленное обозначение используется различными производителями, поскольку на указанных сайтах: <http://nb-opt.ru>, <http://прибыльный-автосервис.рф/>, [сотри-и-выиграй, roisk-mag.ru](http://сотри-и-выиграй.roisk-mag.ru), не содержится информации о каких-либо розыгрышах или лотереях, а, ссылка <http://прибыльный-автосервис.рф/сотри-и-выиграй> содержит лишь статью автором которой является Дмитрий Дубровский, где говорится о том, что «среди различных акций, которые можно использовать для повышения продажи, стоит отдельно отметить те, где есть элемент игры. Такие акции приносят элемент вовлечения клиентов в какой-то процесс, а это не только повышает продажи, но и укрепляет отношения клиентов с бизнесом», в связи с чем, вывод экспертизы, положенный в основу решения Роспатента от 29.11.2019, следует признать необоснованным.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что действительно слоган «Сотри и выиграй» используется другими лицами при проведении различных акций, например, компания CIRCLE K проводила лотерею «Сотри и выиграй»



([https://circlekrussia.ru/ru\\_RU/pg1334123525700/private\\_en/АкциянаАЗС/СотрииВыиграйНГsubsection.html](https://circlekrussia.ru/ru_RU/pg1334123525700/private_en/АкциянаАЗС/СотрииВыиграйНГsubsection.html)), супермаркет «Билла» устраивает акции Бесплатная игра в «Перекрестке» Сотри «Скретч-карту» и выиграй приз (<https://billa.msk.ru/aktsii-billa-s-27-aprelya-2020-goda>)ю

Таким образом, данный слоган используется при проведении лотерей (на



билете нужно стереть одно или несколько полей, за которыми скрывается информация о выигрыше. Также на каждом таком билете есть закрытое поле с надписью «Не стирать». Там под защитным слоем находится ..., по которому в случае выигрыша организатор лотереи сможет провести экспертизу и установить, является ли он настоящим или это подделка).

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение «Сотри и выиграй!» является указанием на призыв к определенному действию, и для части заявленных товаров и услуг, которые представляют собой товары, связанные с лотереями и азартными играми (например, 09 класс МКТУ «автоматы для продажи билетов»; 16 класс МКТУ «печатная продукция»; 28 класс МКТУ «билеты лотерейные со стираемым слоем/скретч-карты для лотерей; автоматы игровые с предварительной оплатой; автоматы игровые для азартных игр») и услуг, относящихся к области проведения лотерей и азартным играм (например, 41 класс МКТУ «игры азартные; организация лотерей; услуги казино [игры]»), будет указывать на их вид и назначение, в связи с чем, противоречит подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении другой части заявленных товаров и услуг, которые не относятся к лотереям и азартным играм, и не могут вызывать правдоподобные ассоциации с семантикой, заложенной в слоган «Сотри и выиграй!», заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров и назначения услуг, в связи с чем, противоречит пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение «Сотри и выиграй!» не соответствует требованиям, изложенным в пункте 1 и пункте 3 статьи 1483 Кодекса.

Документов, свидетельствующих о приобретении заявленным обозначением различительной способности до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака в возражении не представлено.

Относительно приведенного в возражении примера регистрации, которая, с точки зрения заявителя, может косвенно свидетельствовать о возможности регистрации заявленного обозначения, коллегия отмечает то, что данная

регистрация касаются иного обозначения, делопроизводство по которой велось самостоятельным независимым порядком, не имеющим отношения к делопроизводству по рассматриваемому обозначению.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.02.2020, изменить решение Роспатента от 29.11.2019, отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018738190 с учетом дополнительных оснований.**