


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 (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 09.10.2023 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «РОСТ», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021788229, при этом установила следующее.



Обозначение «  » по заявке №2021788229 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 29.12.2021 на имя заявителя для индивидуализации товаров 29, 31 классов Международной классификации товаров и услуг МКТУ (далее - МКТУ), указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 08.06.2023 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия указанного решения послужило заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение представляет собой изображение упаковки, форма которой обусловлена исключительно функциональным назначением, в связи с чем, форма упаковки является неохраняемым элементом, так как не обладает различительной способностью.

Кроме того, входящие в заявленное обозначение элементы «Х» представляют собой буквы, не имеющие словесного описания, и характерного графического исполнения, вследствие чего не обладают различительной способностью и являются неохраняемыми элементами обозначения.

Поскольку вышеуказанные неохраняемые элементы в заявленном обозначении занимают доминирующее положение, обозначение в целом не обладает различительной способностью и не может быть зарегистрировано в отношении всех заявленных товаров 29, 31 классов МКТУ.

В своем возражении от 09.10.2023 и дополнении к нему от 20.12.2023 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом основные доводы заявителя сводятся к тому, что заявленное обозначение представляет собой композицию, состоящую из оригинального сочетания элементов (изобразительного элемента в виде абстрактных фигур на розовом фоне; изобразительного элемента, напоминающего сердце в зеленом и темно-зеленом цветах; изобразительного элемента в виде стилизации почтовой марки, на фоне которой располагаются символы, напоминающие буквы «Х»; волнообразных и дугообразных узоров из букв «Х»), обладающих различительной способностью в целом, при этом часть изобразительных элементов композиции зарегистрированы в качестве товарных знаков как на имя заявителя, так и на имя его аффилированного лица Рукина С.И.:



«» [1] по свидетельству №900635, «» [2] по свидетельству




«» [2] по свидетельству




№671430, «» [3] по свидетельству №669147, «» [4] по





свидетельству №806643, «» [5] по свидетельству №806642,

«» [6] по свидетельству №806640. Также заявителем подана заявка



№2021787893 на регистрацию товарного знака «» [7].

В подтверждение наличия у заявленного обозначения различительной способности заявитель ссылается на ряд принадлежащих иным лицам товарных знаков, которые по логике исполнения считает аналогичными заявленному обозначению ввиду присутствия в их составе графических элементов, обладающих

различительной способностью: «» [8] по свидетельству №650931,

«» [8] по свидетельству №689131, «» [9] по свидетельству

№377700, «» [10] по свидетельству №623137, «» [11] по

свидетельству №578073, «» [12] по свидетельству №577886, «» [13]



по свидетельству №386464, «» [14] по свидетельству №842296.

Заявитель полагает, что форма упаковки и элементы «Х», не являясь доминирующими элементами заявленного обозначения, могут быть указаны в качестве неохраняемых элементов в составе товарного знака. По мнению заявителя, в составе заявленного обозначения доминируют розовый и черный цвета, при этом

правоприменительная практика свидетельствует о наличии у цветового сочетания в


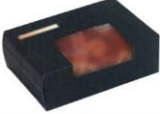
составе товарного знака различительной способности: «» [15] по

свидетельству №560852, «» [15] по свидетельству №556088, «» [16]

по свидетельству №561631, «» [17] по свидетельству №310048, «»


[18] по свидетельству №560598. Кроме того, заявитель приводит примеры регистрации товарных знаков, содержащих изображение предметов, не обладающая различительной способностью форма которых указана в качестве неохраняемого

элемента: «» [19] по свидетельству №646901, «» [20] по

свидетельству №646181, «» [21] по свидетельству №648465, «»

[22] по свидетельству №655813, «» [23] по свидетельству №667839.

В части установления доминирования элементов товарного знака, представляющих форму товара, заявитель также ссылается на правоприменительную судебную практику, а именно на решение Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-343/2019, касающегося обозначения

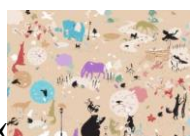
«» [24] по товарному знаку №747756, согласно которому форма товара не была признана доминирующей, в связи с чем была исключена из правовой охраны этого товарного знака.

Заявитель отмечает, что не претендует на правовую охрану отдельной буквы «Х» в составе заявленного обозначения, поскольку ее исключение из состава

товарного знака зрительно не повлияет на его восприятие. Исключение из охраны неохраняемого элемента соответствует практике административного органа. В качестве аргументации данного довода заявитель приводит примеры исключения из состава заявленных обозначений элементов, не оказывающих влияние на их восприятие, но при этом препятствующих предоставлению правовой охраны



товарным знакам: обозначение «



» по свидетельству №705026, обозначение «



№2019705490 и товарный знак «



» по свидетельству №758195, обозначение



» по заявке №2019767658 и товарный знак «



» по свидетельству №803441.

В подтверждение охраноспособности заявленного обозначения заявитель также приводит примеры регистрации товарных знаков, в том числе и на свое имя, выполненных в аналогичной с заявленным обозначением логике, которые свидетельствуют о возможности указания элемента «X» в качестве неохраняемого:



» [25] по заявке №2022772065, «



» [26] по свидетельству №967486,





» [27] по свидетельству №952347, «



» [28] по свидетельству



№952348, «» [29] по заявке №2022772071, «» [30] по свидетельству




№962745, «» [31] по свидетельству №943609, «» [32] по



свидетельству №963418, «» [33] по свидетельству №962267.

Заявитель обращает внимание на принадлежащий ему товарный знак



«» [1] по свидетельству №900635, который зарегистрирован для товаров 29 класса МКТУ «овощи консервированные; овощи обработанные» и 31 класса МКТУ «овощи необработанные». Заявитель полагает, что при экспертизе заявленного обозначения по заявке №2021788229 административным органом нарушен принцип законных ожиданий, поскольку названный товарный знак [1] входит в состав заявленного обозначения.

В возражении также отмечается, что заявитель наряду с аффилированными компаниями входит в агропромышленный холдинг «РОСТ», продукция которого реализуется через торговый дом ООО «Торговый дом «РОСТ», а также представлена в различных федеральных сетях Российской Федерации и торговых площадках сети Интернет. Заявленное обозначение приобрело дополнительную различительную способность в результате его использования при сопровождении такой продукции, как, например, томаты.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2021788229 в отношении всех заявленных товаров 29, 31 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия сочла приведенные в возражении доводы неубедительными.

С учетом даты (29.12.2021) поступления заявки №2021788229 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 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.

Вместе с тем согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

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.


Как следует из положений пункта 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 различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения 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.



Заявленное обозначение «» по заявке №2021788229 с приоритетом от 29.12.2021 является комбинированным, заявлено на регистрацию для индивидуализации следующих товаров:

29 класс МКТУ – *«алоэ вера, приготовленное для употребления в пищу; артишоки консервированные; бобы консервированные; бобы соевые консервированные для употребления в пищу; водоросли морские консервированные; горох консервированный; грибы консервированные; закуски легкие на основе фруктов; изюм; имбирь консервированный; имбирь кристаллизованный; имбирь маринованный; капуста квашеная; кольца луковые; композиции из обработанных овощей; композиции из обработанных фруктов; консервы овощные; консервы фруктовые; корнишоны; кукуруза сахарная, обработанная; лук консервированный; муссы овощные; мякоть фруктовая; мякоть томата; овощи, подвергнутые тепловой обработке; овощи замороженные; овощи консервированные; овощи*

лиофилизированные; овощи обработанные; овощи сушеные; огурцы консервированные; огурцы маринованные; оливки консервированные; перец консервированный; пикули; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; пыльца растений, приготовленная для пищи; пюре клюквенное; пюре томатное; пюре яблочное; салаты овощные; салаты фруктовые; семена обработанные; семена подсолнечника обработанные; смеси из овощей обработанных для приготовления пищи; соки овощные для приготовления пищи; сок лимонный для кулинарных целей; сок томатный для приготовления пищи; спаржа соевая; спреды на основе овощей; супы овощные; томаты консервированные; томаты обработанные; томаты сушеные; трюфели консервированные; финики; фрукты, консервированные в спирте; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты обработанные; цветы сухие съедобные; цедра фруктовая; чеснок консервированный; чечевица консервированная; чипсы овощные; чипсы фруктовые; экстракты водорослей пищевые; ягоды консервированные»;

30 класс МКТУ – «апельсины необработанные; артишоки свежие; бобы необработанные; бобы рожкового дерева / плоды цератонии обыкновенной / робиния, сырье; бобы соевые свежие; виноград необработанный; водоросли пищевые или кормовые, необработанные; выжимки плодовые [мезга]; горох необработанный; гречиха необработанная; грибница [мицелий грибной]; грибы необработанные; зерна злаков необработанные; зерно [злаки]; имбирь свежий; кабачки необработанные; какао-бобы необработанные; картофель свежий; каштаны необработанные; киноа необработанная; композиции из необработанных овощей; композиции из необработанных фруктов; корневища цикория; корнеплоды кормовые; крапива; кукуруза; кунжут съедобный необработанный; лимоны необработанные; лозы виноградные; лук-порей необработанный; лук необработанный; луковичи цветов; маслины [оливы] необработанные; овес; овощи необработанные; огурцы необработанные; отруби зерновые; перец стручковый [растение]; плоды цитрусовые необработанные; початки кукурузные сладкие необработанные [очищенные и неочищенные]; проростки ботанические; пшеница; пыльца растений [сырье];

рассада; растения; растения алоэ вера; ревеня необработанный; рис необработанный; рожь; ростки пшеницы кормовые; салат-латук необработанный; свекла необработанная; семена для посадки; семена льняные пищевые, необработанные; травы пряновкусовые необработанные; томаты необработанные; томаты черри необработанные; тростник сахарный; трюфели необработанные; тыквы необработанные; фрукты необработанные; цветы живые; цветы съедобные свежие; цикорий необработанный; чеснок свежий; чечевица необработанная; шпинат необработанный; ягоды можжевельника; ягоды необработанные; ячмень».

Заявленное комбинированное обозначение выполнено в виде вертикально-ориентированной прямоугольной композиции, состоящей из нескольких элементов. Верхняя часть заявленного обозначения представляет собой прямоугольник бирюзового цвета с повторяющимися элементами светло-голубого цвета, напоминающими линии, и хаотичным набором множества фигур в виде зигзагов, пружин, сердец и галочек зеленого, оранжевого, розового цветов. В центральной части заявленного обозначения находится фигура в виде овала светло-зеленого цвета с темно-зеленым контуром, на фоне которого расположена фигура неправильной формы темно-зеленого цвета. Под названной фигурой под наклоном размещен прямоугольный элемент черного цвета с неровными краями. Нижняя часть заявленного обозначения выполнена в белом цвете с серой окантовкой, внутри которой расположена абстрактная фигура в черно-сером цветовом сочетании. На фоне прямоугольника бирюзового цвета в хаотичном порядке размещаются группы элементов в виде букв «Х» черного цвета. Группы элементов в виде букв «Х» белого цвета также расположены на фоне геометрической фигуры черного цвета.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно представляет собой изображение упаковки в виде пакета с запаянной верхней части. При этом под пакетом согласно ГОСТ 17527-2020 «Упаковка. Термины и определения» понимается мягкая упаковка, состоящая из одного или нескольких слоев, обычно имеющая отверстие только с одной стороны, которое после заполнения может герметично закрываться или оставаться открытым.

Пакет является традиционной упаковкой, т.е. изделием, предназначенным для размещения, защиты, перемещения, доставки, хранения, транспортирования и демонстрации товаров (сырья и готовой продукции), используемым как производителем, пользователем или потребителем, так и переработчиком, сборщиком или иным посредником (см. ГОСТ 17527-2020 «Упаковка. Термины и определения»). Его форма обусловлена исключительно функциональным назначением, обеспечивающим условия для удобного использования, хранения и транспортировки продукции, для упаковки которого он предназначен. Форма упаковки в виде пакета сама по себе не обладает набором признаков, необходимых и достаточных для запоминания ее потребителями как обозначения, отличающего товары заявителя от аналогичных товаров иных лиц.

Изображение формы упаковки в виде пакета является не охраняемым элементом заявленного обозначения согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса и не подлежит правовой охране как не обладающий различительной способностью. В возражении приводятся примеры зарегистрированных товарных знаков [19] - [23], изображение формы упаковки в которых исключено из правовой охраны, что свидетельствует о наличии сложившихся правовых подходов административного органа относительно отнесения этого элемента к не охраноспособным.

Также в составе заявленного обозначения присутствует группы элементов икс-образной формы, хаотично распределенных по его площади. Данная группа элементов воспринимается в виде совокупности из букв «X», у которой отсутствует словесный характер. При этом буквы «X» не имеют и характерного графического исполнения.

Указанные обстоятельства позволяют отнести группу элементов в виде буквы «X» к не охраняемым обозначениям на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса в силу отсутствия различительной способности. При этом приведенные в возражении примеры зарегистрированных товарных знаков [28], [30], [31], [33] – [36], в том числе принадлежащих заявителю, подтверждают вышеуказанный довод о не охраноспособности названного спорного элемента.

Вместе с тем, вопреки доводам возражения, группа элементов в виде буквы «X», в отличие от элементов, входящих в состав заявленных обозначений [25] – [27],

приведенных заявителем в качестве примеров, являются зрительно активными в силу своей многочисленности и контрастного цветового исполнения по отношению к иным элементам, которые воспринимаются в качестве фона.

Следует констатировать, что изображение формы упаковки в виде пакета и группа элементов в виде буквы «Х» доминируют в составе заявленного обозначения, акцентируют на себе внимание потребителя в первую очередь. Доминирование не обладающих различительной способностью неохранных элементов в составе заявленного обозначения обуславливает вывод о его неохраноспособности в целом, что является препятствием для регистрации в качестве товарного знака согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Необходимо отметить, что абзацем 7 пункта 1 статьи 1483 Кодекса опускается регистрация в качестве товарного знака такого рода обозначений при условии приобретения ими различительной способности в результате их использования.

При оценке наличия приобретенной различительной способности обозначения могут быть приняты во внимание сведения, приведенные в пункте 35 Правил, а именно данные о длительности, интенсивности использования спорного обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных этим обозначением, затратах на их рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о спорном обозначении и производителе товаров, а также публикации в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых спорным обозначением.

Между тем каких-либо сведений, позволяющих сделать вывод о наличии у заявленного обозначения приобретенной различительной способности в качестве средства индивидуализации заявителя, не представлено.

Коллегия приняла во внимание приведенные заявителем примеры регистраций принадлежащих заявителю или связанному с ним правообладателю товарных знаков [1] – [6], [33] – [36], которые включают элементы, аналогичные присутствующим в составе заявленного обозначения. Однако необходимо отметить, что наличие указанных товарных знаков не устраняет довод о доминировании в составе заявленного обозначения спорных неохранных элементов. При этом товарные знаки

[2] – [6], [33] – [36] содержат в своем составе как изобразительные, так и словесные охраноспособные элементы, которые доминируют и обеспечивают основную индивидуализирующую функцию названных средств индивидуализации.

Что касается указанных заявителем примеров регистрации товарных знаков, которые, по мнению заявителя, свидетельствуют об определенных правоприменительных подходах административного органа, то следует отметить, что каждый товарный знак индивидуален и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая. Возможность правовой оценки правомерности предоставления правовой охраны этим товарным знакам в рамках настоящего возражения, касающегося охраноспособности обозначения по заявке №2021788229, не предусмотрена нормативными документами.

В части довода возражения о необходимости соблюдения административным органом принципа правовой определенности следует учитывать позицию Суда по интеллектуальным правам, сформулированную в решении от 14.02.2022 по делу №СИП-1173/2021, согласно которой применение принципа правовой определенности не предполагает отхода от общеправовых принципов законности и разумности, в связи с чем безусловное следование ранее выраженной правовой позиции в случае, если она не соответствует требованиям закона и иных нормативных правовых актов, вступает в противоречие с этими принципами.

Таким образом, все вышеизложенные обстоятельства свидетельствуют о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, а, следовательно, об отсутствии оснований для отмены решения Роспатента от 09.10.2023 и удовлетворения поступившего возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.10.2023, оставить в силе решение Роспатента от 08.06.2023.