

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее 05.04.2021, поданное Индивидуальным предпринимателем Литовченко Марком Валерьевичем, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019741116, при этом установила следующее.

Заявка №2019741116 на регистрацию словесного обозначения

МАЛИНА

«**МАЛИНА**» была подана на имя заявителя 20.08.2019 в отношении товаров 03 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 08.12.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019741116 в отношении всех заявленных

товаров 03 класса МКТУ, как несоответствующее требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому слова заявленное обозначение «малина» - ягодное кустарниковое растение из семейства розоцветных, (см. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/854322>, Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940), в силу своего семантического значения указывает на свойство, состав товаров, не обладает различительной способностью, в связи с чем, не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку состоит из неохраноспособного элемента.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 05.04.2021 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение по отношению к заявленным товарам 03 класса МКТУ *«препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла нелечебные; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметику, лосьоны для волос, зубные порошки и пасты нелечебные»* является фантазийным, не указывает на свойство, состав, назначение товаров;

- испрашиваемые к регистрации товары не являются продуктами питания, ягодами, растениями, не пригодны для употребления в пищу, нет оснований полагать, что заявленное обозначение указывает на органолептические свойства продуктов;

- заявитель ссылается на судебную практику, а именно Постановление Пленума Президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.01.2016 №СИП-282/2015.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегией было установлено следующее.

С учетом даты подачи (20.08.2019) заявки № 2019741116 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей включает 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, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 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.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- приобрели различительную способность в результате их использования;
- состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 35 Правил 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 заявлении 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.

Для того, чтобы понять соответствует ли обозначение требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса необходимо учитывать семантику товарного знака и те виды товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана.

МАЛИНА

Заявленное словесное обозначение «**МАЛИНА**» по заявке №2019741116 выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ «*препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла нелечебные; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметику, лосьоны для волос, зубные порошки и пасты нелечебные*».

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Обзор словарно-справочной литературы показал, что слово «малина» - полукустарниковое растение сем. розоцветных со сладкими, обычно красными, ягодами, а также сами ягоды его (см. Интернет-словарь: <https://academic.ru/>, Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992.)

Учитывая вышеприведённую семантику словесный элемент «малина» по отношению к испрашиваемым товарам 03 класса МКТУ: «*препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла нелечебные; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметику, лосьоны для волос, зубные порошки и пасты нелечебные*» способен восприниматься как характеристика товаров, указание на их конкретные свойства. Данный вывод обусловлен тем, что испрашиваемые товары относятся к продукции бытовой химии, парфюмерии, гигиенических средств, в составе которых широко применяются ароматизаторы натуральные или



искусственные, для улучшения запаха продукта, например: «», »,



«», «



», (см. Интернет

<https://otziv-otziv.ru/katalog/dlya-kafelya-santehniki-i-trub/frosch/frosch-gel-dlya-unitazov-malina.html>;

<https://www.ozon.ru/context/detail/id/30303699/>,

<https://www.votonia.ru/products/zubnaya-pasta-novyj-zhemchug-detskaya-s-aromatom-maliny-50-ml/>;

<https://irecommend.ru/content/avon-scent-essence-blushing-raspberry-sochnaya-malina>).

Таким образом, заявленное обозначение по отношению к испрашиваемым товарам 03 класса МКТУ не обладают различительной способностью, не соответствуют требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

Для приобретения различительной способности обозначением

МАЛИНА

« » заявителю следовало доказать, что по состоянию на 20.08.2019 данное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования путем представления, в частности, сведений об объемах продаж товаров, маркированных заявлением обозначением; о территории реализации товаров, маркированных заявлением обозначением; о длительности использования заявленного обозначения для маркировки товаров 03 класса МКТУ, об объемах затрат на рекламу товаров, маркированных заявлением обозначением, о степени информированности потребителей о заявлении обозначении, включая результаты социологических опросов. Таких сведений, вниманию коллегии, представлено не было.

Таким образом, решение Роспатента от 08.12.2020 следует признать правомерным, заявленное обозначение не соответствует требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.04.2021,
оставить в силе решение Роспатента от 08.12.2020.**