


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 17.09.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "ОККО", г. Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019705703 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2019705703, поданной 13.02.2019, испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 38, 41 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки заявлено цветовое обозначение  в цветовом сочетании: «черничный».

Роспатентом 18.05.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019705703 в отношении всех услуг 38, 41 классов МКТУ. Основанием для принятия указанного 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. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

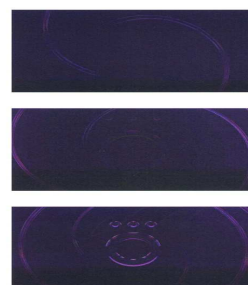
- заявленное обозначение представляет собой отдельное изображение черничного цвета, соответствующего «Pantone 2627», которое не обладает различительной способностью, так как цвет – это характеристика определенного объекта, а не сам объект, он используется для исполнения знака в избранном цветовом сочетании, которое учитывается при экспертизе знака наряду с его внешним видом;
- представленные материалы не подтверждают приобретенную различительную способность заявленного обозначения. Так, дополнительные материалы, представленные заявителем, маркированы обозначением отличным от заявленного обозначения, а именно, на регистрацию подано обозначение, состоящее исключительно из черничного цвета, в отличие от обозначений, где присутствуют дополнительные словесные и изобразительные элементы.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 17.09.2021 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 18.05.2021.


Доводы возражения, поступившего 17.09.2021, сводятся к следующему:

- экспертизой не дана была надлежащая оценка результатам социологического исследования, оформленного в виде заключения Лаборатории социологической экспертизы за № 45-2000 от 22 апреля 2020 г. Дополнительно в качестве доказательств 29.12.2020г. заявитель представил большой объем подтверждений использования товарного знака;
- согласно законодательству товарные знаки, приобретшие различительную способность в результате их использования, подлежат государственной регистрации;
- заявитель по заявке № 2019705703 - ООО «Окко» - владелец известного онлайн-кинотеатра «Окко ТВ» (сайт <https://okko.tv/>). В настоящее время ресурс «ОККО ТВ» является онлайн-кинотеатром номер один на российском рынке по темпам роста. Это подтверждается многочисленными публикациями и отчетами (см., например, публикации на страницах в Интернет <https://finance.rambler.ru/realty/41912459-okko-otchitalsya-o-roste-vyruchki-v-2018-godu-na-81/>, <https://comnews.ru/content/112219/2018-03-15/vyruchka-okko-udvoilas>);

- представленные материалы (договоры, контракты, сведения о рекламной компании, социологический опрос) свидетельствуют о приобретенной различительной способности заявленного обозначения;
- для целей повышения точности соответствия результатов социологического исследования заявленному перечню, заявитель исключил из перечня все позиции, за исключением услуги 41 класса МКТУ «услуги онлайн кинотеатров»;
- подтверждением ассоциативной связи цвета «Pantone 2627» с услугами 41 класса МКТУ и производителем ООО «Окко» является наличие ряда регистраций товарных



знаков, основой которых является указанный оттенок цвета:  по

свидетельству № 733836, приоритет от 16.08.2018,  по свидетельству

№ 686518, приоритет от 13.12.2017,  по свидетельству № 706385, приоритет

от 13.12.2017,  по свидетельству № 733838, приоритет от 16.08.2018.

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуги 41 класса МКТУ «услуги онлайн кинотеатров». В подтверждение своих доводов заявителем изложена просьба об учете следующих материалов:

- копия ответа заявителя от 14.07.2020 г. – [1];
- копия титульной страницы заключения социологического исследования № 45-2020 от 22 апреля 2020 г. – [2];

- заключение социологической экспертизы № 45-2020 от 22 апреля 2020 г. – [3];
- контракты и договоры в отношении производства и продаж услуг, а также сведения в отношении территориального охвата реализации услуг – [4];
- материалы рекламных кампаний (публикации в СМИ, реклама на телевидении, а также упоминание в литературе, кино и т.д.) – [5].

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 17.09.2021, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (13.02.2019) заявки № 2019705703 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 20.07.2015 г. № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 г., рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с подпунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса 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 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 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.

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 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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение  представляет собой цветное обозначение. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении ограниченного перечня услуг 41 класса МКТУ «услуги онлайн кинотеатров» в цветовом сочетании: «черничный».

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой отдельное изображение черничного цвета, соответствующего «Pantone 2627», которое не обладает различительной способностью. При этом цвет – это характеристика определенного объекта, а не сам объект. Представленное

изображение черничного цвета не является оригинальным и запоминающимся, что не позволяет потребителю индивидуализировать услуги производителя.

Указанное свидетельствует о том, что, заявленное обозначение, в том виде как оно заявлено на регистрацию в качестве товарного знака, не обладает различительной способностью, т.е. в нем отсутствуют признаки, необходимые и достаточные для запоминания его потребителями.

Законодательством допускается регистрация в качестве товарного знака такого рода обозначений при условии приобретения обозначением различительной способности в результате его использования (абзац 7 пункта 1 статьи 1483 Кодекса). Заявитель полагает, что заявленное обозначение обладает различительной способностью, при этом экспертизой не были учтены представленные доказательства приобретенной различительной способности, в том числе результаты социологического опроса. В этой связи, заявителем изложена просьба об учете ранее представленных документов в отношении использования заявленного обозначения в качестве средства индивидуализации ограниченного перечня услуг 41 класса МКТУ «услуги онлайн кинотеатров».

Анализ представленных документов [1-5] показал следующее.

Основная часть представленных в дело контрактов и договоров [4], материалов рекламных кампаний [5] датированы позже даты подачи заявки № 2019705703, либо не содержат дат, что не позволяет их учет в рамках рассматриваемого дела. Остальные контракты и договоры [4], рекламные материалы [5] касаются использования обозначений, отличных от заявленного обозначения, и содержащих дополнительные индивидуализирующие элементы: словесный элемент «ОККО», словесный элемент «ОККО» с двумя точками над буквой «О». При этом использование осуществлялось незначительный период времени до даты подачи настоящей заявки (2016, 2019 гг.). В связи с чем, указанные документы не могут служить надлежащим доказательством приобретенной различительной способности заявленного обозначения.

Анализ социологического опроса [1-3] показал следующее. Согласно данным социологического исследования в настоящее время 56 % потребителей ассоциируют цвет «Pantone 2627» с услугами онлайн-кинотеатра «ОККО». На дату 12.02.2019 у

58 % потребителей цвет «Pantone 2627» ассоциировался с услугами онлайн-кинотеатра «ОККО». При этом 41 % опрошенных респондентов считают, что цвет «Pantone 2627» не ассоциируется с услугами онлайн-кинотеатра «ОККО» в настоящее время. А 36 % опрошенных респондентов считают, что цвет «Pantone 2627» не ассоциируется с услугами онлайн-кинотеатра «ОККО» на дату 12.02.2019. Указанное количество опрошенных респондентов 41 % и 36 % не являются малозначимыми при оценке мнения потребителей и снижают уровень узнаваемости заявленного обозначения в глазах релевантного потребителя. Диаграмма № 4 касается мнения потребителей о том, включает или не включает обозначение «ОККО» в себя название компании, которая его использует (на настоящее время и на дату 12.02.2019). При этом данная диаграмма касается исследования обозначения «ОККО», а не цветового обозначения «Pantone 2627». В диаграмме № 5 исследовался вопрос о компании, предоставляющей услуги онлайн-кинотеатра «ОККО» и использующей для этого цвет «Pantone 2627» (на настоящее время и на дату 12.02.2019 - 69 % / 67 %). Как обозначено в исследовании, полученный результат подтверждает наличие социологических признаков приобретения цветом «Pantone 2627» различительной способности в результате его использования в связи с услугами, которые оказывает онлайн-кинотеатр «ОККО». Вместе с тем, полученный результат сделан без надлежащей оценки фактических доказательств в отношении использования заявленного обозначения, с которыми релевантный потребитель не знаком. Диаграмма № 7 касается исследования опыта использования услуг онлайн-кинотеатра «ОККО» (на настоящее время и на дату 12.02.2019: доводилось - 62 % / 57 %; не доводилось – 36 % / 42 %). Указанное количество опрошенных респондентов 36 % и 42 % не являются малозначимыми при оценке социологического исследования и снижают уровень узнаваемости заявителя в глазах релевантного потребителя, при этом заявленное обозначение в рамках данного вопроса не исследовалось. В социологическом исследовании выявлялась также степень ассоциаций между тестируемым цветом и другими онлайн-кинотеатрами на рынке, включая услуги, которые оказывает онлайн-кинотеатр «ivi», использующий в оформлении своего сайта оттенки лилового цвета. Доля тех, кто ассоциирует цвет «Pantone 2627» с онлайн-



кинотеатром «ivi», оказалась равной 27 % опрошенных. Для онлайн-кинотеатра «Netflix», не использующего оттенки лилового цвета, доля выбравших цвет «Pantone 2627» составила 21 %. Указанные показатели свидетельствуют о том, что цвет «Pantone 2627» не может однозначно ассоциироваться у потребителя с деятельностью заявителя и предоставляемыми им услугами. Следовательно, социологическое исследование [1-3] не приводит к иным выводам коллегии и не свидетельствует о приобретенной различительной способности заявленного обозначения.

Вместе с тем, в материалах возражения отсутствуют фактические данные о длительности, интенсивности использования заявленного обозначения, объемах реализации услуг, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности. Таким образом, из материалов возражения не усматривается, что заявленное обозначение, в том виде как заявлено в качестве товарного знака, приобрело различительную способность в качестве средства индивидуализации заявленных услуг 41 класса МКТУ заявителя.

Представленные заявителем сведения в отношении принадлежащих ему товарных знаков по свидетельствам №№ 733836, 686518, 706385, 733838 не способствуют преодолению требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса в силу наличия дополнительных индивидуализирующих элементов (окружности, точки и т.д.), а также независимого делопроизводства по каждой заявке с учетом обстоятельств каждого конкретного дела.

В связи с чем, вывод, указанный в решении Роспатента, о несоответствии заявленного обозначения в отношении услуги 41 класса МКТУ «*услуги онлайн кинотеатров*» требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, является правомерным. Таким образом, у коллегии отсутствуют правовые основания для отмены решения Роспатента от 18.05.2021.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.09.2021, оставить в силе решение Роспатента от 18.05.2021.**