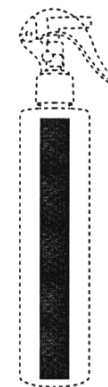


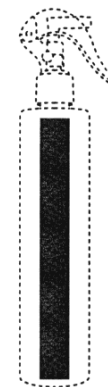
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

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 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 18.11.2020, поданное ООО «ВМПАВТО», Санкт-Петербург (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019736449, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2019736449 подано 22.07.2019 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 01, 02, 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне заявки. В процессе экспертизы перечень товаров был скорректирован.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, заявленное



обозначение представляет собой позиционный товарный знак «  » в виде элемента крепления флакона автохимии к обивке салона или багажника, выполненный в виде продольно закрепленной на боковой поверхности флакона ленты Велкро (крючковая лента). Пунктирное изображение флакона с распылителем служит для обозначения расположения знака на флаконе с товаром.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято 26.08.2020 на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение - позиционный товарный знак, представляющий собой расположение ленты Велкро на флаконе с распылителем, не может выступать в качестве товарного знака, поскольку не обладает различительной способностью в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

В данном случае, с учетом графического исполнения, лента Велкро представляет собой обычную фигуру, а именно прямоугольник черного цвета. Подобное обозначение не может выступать в качестве товарного знака, поскольку не обладает различительной способностью, не способно индивидуализировать товары конкретного производителя.

В заключении по результатам экспертизы также отмечено, что приведенные заявителем примеры регистраций иных товарных знаков не могут выступать в качестве доводов в защиту регистрации заявленного обозначения, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно, а кроме того они существенно отличаются от заявленного обозначения.

Поскольку заявителем не были представлены сведения, доказывающие приобретение заявленным обозначением, включающее простой прямоугольник

черного цвета, различительной способности в результате его длительного, интенсивного использования для конкретных товаров и услуг, указанных в заявке, а также то, что оно воспринималось потребителем как обозначение товаров, изготавливаемых заявителем до даты подачи заявки, то у экспертизы нет мотивов для признания заявленного обозначения охраноспособным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 18.11.2020, заявитель выразил свое несогласие с вышеуказанным решением Роспатента.

Заявитель считает, что ошибочность доводов и вывода экспертизы базируется на ошибочном восприятии заявленного объекта.

В подтверждение указанного заявитель ссылается на то, что после вступления в силу Правил 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), вступивших в силу 31.08.2015 (далее – Правила), такой относительно новый вид товарных знаков как позиционный товарный знак только упоминается, при этом не дается никаких разъяснений по оформлению и экспертизе заявки на позиционный товарный знак.

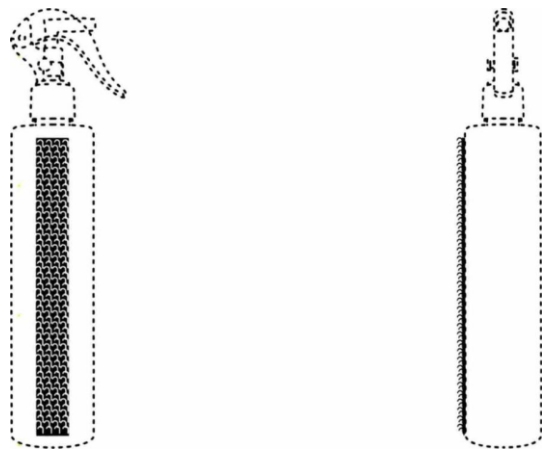
Таким образом, заявитель делает вывод о том, что нет никаких ограничений в нормативных документах по «виду» позиционного обозначения (словесное обозначение, изобразительное, их комбинация) и по реальному воплощению в материале, то есть, предоставлена полная свобода творчества.

В возражении приведены различные примеры позиционных товарных знаков, на основании которых заявитель делает вывод о том, что в основном зарегистрированы несложные элементы, нанесенные на товар - на элементы одежды, обуви и на упаковку. В своем большинстве это рисунки, графические элементы, в

том числе шрифтовые надписи. Но в ряде регистраций в качестве позиционных знаков выступают не рисунки, а их материальное воплощение на товаре.

Примеры регистраций (свидетельства №№495165, 648781 и др.), на которые ссылается заявитель, даны с целью показать, что в качестве составляющих товарные знаки могут быть представлены дополнительные элементы - аксессуары, выполненные из различных материалов. Однако охраняются не изображения бутылок и аксессуаров, а сами бутылки и аксессуары к ним, и их место расположения на бутылках.

Заявитель также просит принять во внимание, что поскольку возможности лазерного принтера не позволяют дать четкое изображение текстуры, а именно мелких крючков ленты Велкро в поле бланка заявки, в приложении к заявке были даны дополнительные изображения, на которых лента Велкро представлена схематично и достаточно четко прорисованы крючки.



То есть, описан некий аксессуар, имеющий материальное воплощение (лента Велкро), и его место расположения на флаконе, форма флакона не охраняется.

Таким образом, заявленное обозначение, а именно его изображение и описание знака, представлено в виде, позволяющем его точно и понятно идентифицировать.

Изображение ленты Велкро, приведенное в графе (540) заявки, и сама крючковая лента Велкро, закрепленная на боковой поверхности флакона - это суть разные понятия. Заявляется не изображение ленты на изображении флакона, заявляется лента Велкро, точнее крючковая лента, закрепленная на боковой поверхности флакона, форма которого не охраняется.

Заявитель подчеркивает, что именно лента Велкро, размещенная на поверхности флакона, (а не изображение черного прямоугольника, как указано в Решении) способна привлечь внимание потребителей и индивидуализировать товары владельца знака. Лента Велкро - это сильная доминанта на упаковке автохимии и автокосметики, которая позволяет акцентировать внимание на товаре и зрительно вычленил товар из ряда подобных. Лента Велкро не размещается на флаконах других производителей. Лента применяется в обувной промышленности, в одежде и т.д.

Таким образом, заявитель полагает, что вывод эксперта о том, что правовая охрана испрашивается в отношении неохраноспособных элементов - простой фигуры и цвета - является ошибочным, поскольку заявляется не графическое исполнение ленты Велкро в виде прямоугольника черного цвета, а позиционный знак, выполненный в виде продольно закрепленной на боковой поверхности флакона ленты Велкро (крючковая лента).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака и зарегистрировать позиционный товарный знак по заявке №2019736449.

К возражению приложены примеры позиционных товарных знаков из базы данных Роспатента.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (22.07.2019) поступления заявки №2019736449 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и упомянутые Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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

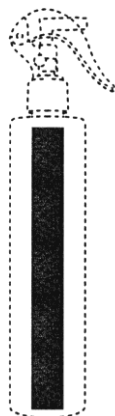
В соответствии с пунктом 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся:

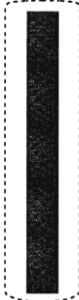
- простые геометрические фигуры, линии, числа;
- отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово;
- общепринятые наименования;
- реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;
- сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены 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.

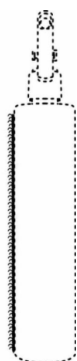
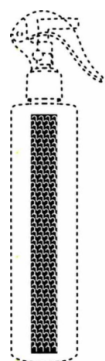
Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

На регистрацию товарного знака заявлено позиционное обозначение



«», представляющее собой элемент крепления флакона автохимии к обивке салона или багажника, выполненный в виде продольно закрепленной на боковой поверхности флакона ленты Велкро (крючковая лента). Пунктирное изображение флакона с распылителем служит для обозначения расположения знака на флаконе с товаром.

В приложении к заявке даны дополнительные изображения, на которых более подробно представлена лента Велкро с прорисованными крючками:



Регистрация товарного знака испрашивается в отношении следующего скорректированного перечня товаров:

01 класса МКТУ - вещества для матирования; детергенты (моющие средства), используемые в производственных процессах; диспергаторы для масел; жидкости для размораживания стекол и замков автомобилей; мастики для кожи; мастики для шин; смягчители для кожи, за исключением масел; составы для обработки шин, в том числе для чернения шин; составы для ремонта шин; химикаты для матирования стекла; химикаты для обновления кожи; химикаты для обновления пластика, химикаты для отделения и разложения масел; химикаты для предотвращения образования пятен на тканях; химикаты для придания водонепроницаемости текстильным изделиям; химикаты для пропитки кожи; химикаты для пропитки текстильных изделий.

02 класса МКТУ - автоаэрозоли; вещества красящие, в том числе чернители шин; красители; красители для кожи; покрытия [краски].

03 класса МКТУ - воски для кожи; воски полировочные; препараты для полирования; пятновыводители; составы для предохранения кожи [полировальные]; средства для мытья автомобилей; жидкости для чистки зеркал и стекол, в том числе ветровых; препараты для полирования, а именно, для полирования автомобилей; препараты для удаления красок, а именно с автомобилей; препараты для удаления ржавчины; средства для мойки автомобилей; средства для мойки автомобилей без воды; средства моющие и чистящие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей, а именно автокосметика; средства чистящие для автомобильных шин и колес.

Согласно информации, представленной в сети интернет, лента Велкро это текстильная застёжка (липучка, Velcro, лента Velcro, лента-контакт, репейник) — застёжка, применяемая в лёгкой промышленности. Является удачным примером биомиметики, так как принцип заимствован от способа зацепления шаровидных соцветий-корзинок репейника с крючковатыми обертками.

Разновидность застёжки представляет собой пару текстильных лент, на одной из которых размещены микрокрючки, на другой — микропетли. При соприкосновении двух лент микрокрючки цепляются за микропетли и крепко держат, «прилипают» одна к другой. Широко применяется в швейной и обувной промышленности, для специальных изделий и др.

(см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Текстильная_застежка).

Удобная практичная застежка липучка, которую во всем мире знают как Velcro, была изобретена в 1951 году. Над разработкой и усовершенствованием своего детища ее создатель — швейцарский инженер Жорж де Местраль работал более десяти лет.

Название Velcro образовано от двух французских слов: velours (бархат) и crochet (крючок).

Сегодня липучка Velcro — одна из популярных и часто используемых застежек не только в легкой промышленности, но и во многих отраслях производства товаров. Обычно различают два вида липучки: пришивная и самоклеющаяся. Благодаря тому, что лента липучка может быть разных размеров, разной длины и ширины, спектр ее применения достаточно широк.

(см. <https://mir-manufactura.ru/blog/articles/izobreteniya-oblegchivshie-nashu-zhizn-lenta-lipuchka-velcro/>).

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

При испрашивании правовой охраны позиционному товарному знаку в изображении заявляемого обозначения показывается расположение товарного знака на товаре, для которого предполагается товарный знак зарегистрировать.

Схематическое изображение товара в таком случае относится к неохраняемым элементам товарного знака.

В заявленном обозначении изобразительный элемент, представляющий собой схематическое изображение флакона с распылителем, обозначенное пунктирной линией, является неохраняемым элементом (данный вывод не оспаривается заявителем).

Изобразительный элемент, выполненный в виде вертикально ориентированного прямоугольника на упаковке (флаконе), исполненный сплошной линией (который приводится заявителем исключительно для целей демонстрации), представляет собой простую геометрическую фигуру, в связи с чем не обладает различительной способностью.

Что касается довода возражения о том, что вертикально ориентированный прямоугольник представляет собой ленту Велкро – широко известную застежку липучку, то ее внешняя форма и расположение определяется удобством использования, а также функциональным назначением в качестве приспособления для соединения и крепления различных элементов.

Особенности внешнего выполнения устройства, на которое обращает внимание заявитель, носят дизайнерский характер, при сохранении общего принципа и конструкции такого рода устройств. Правовая охрана конкретного решения внешнего вида изделия предусмотрена, в частности, положениями статьи 1352 Кодекса в качестве промышленного образца. Что касается возможности предоставления правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного

знака, то подобное изображение товара не способно выступать средством индивидуализации в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Относительно ссылки заявителя на практику рассмотрения позиционных и объемных обозначений коллегия отмечает, что каждый знак индивидуален и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая, в том числе с учетом документов, подтверждающих приобретенную различительную способность обозначения.

При этом никаких документов в подтверждение приобретенной различительной способности заявленного обозначения в результате длительного и интенсивного использования до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака в отношении заявленных товаров, не представлено.

Таким образом, решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019736449 следует признать обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.11.2020, и оставить в силе решение Роспатента от 26.08.2020.