

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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56 (далее – Правила ППС), зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «РУССКАЯ ИКРА», Астраханская область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016717043(далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2016717043, поданной 16.05.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 31 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

В качестве товарного знака заявлено цветовое обозначение, представляющее собой желтый цвет, соответствующий Pantone 131 с.

Роспатентом 19.07.2017 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016717043. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в

отношении всех товаров по причине его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение представляет собой изображение желтого цвета, 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.

Также в заключении отмечено, что представленные заявителем материалы не содержат информации о заявлении обозначении, не могут являться доказательством длительного использования обозначения. По мнению экспертизы, заявителем не представлена информация, доказывающая приобретение различительной способности, например, не представлены сведения о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявлением обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявлении обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов и др.

Кроме того, в заключении указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано также по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с:

- цветовым обозначением по заявке № 2016707913, поданной 16.03.2016 от имени Закрытого акционерного общества «Единство», Ярославская область, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявлением услугам 35 класса МКТУ;

- цветовым обозначением по заявке № 2016704513, поданной 17.02.2016 от имени Общества с ограниченной ответственностью «Евросеть-Ритейл», Москва, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявлением услугам 35 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.09.2017, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель согласен, что предоставленные дополнительные материалы (письмо № 8 от 08.06.2017) не могут являться исчерпывающей информацией в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в заявке № 2016717043;
- предоставленные материалы (А, В, С) показывают, что элементы этикетки для товаров, относящихся к 29 и 31 классам МКТУ, придают ей различительную способность, а также иллюстрируют исполнение этикетки в заявляемом цветовом сочетании (Pantone 131 c);
- в отношении противопоставленных обозначений по заявкам №№ 2016707913, 2016704513 приняты решения об отказе в регистрации 31.08.2017 и 01.09.2017, соответственно.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке № 2016717043 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

В своем возражении заявитель ссылается на материалы, представленные им в ходе экспертизы заявленного обозначения. В частности, дело заявки № 2016717043 содержит следующие материалы:

- (1) варианты использования заявленного обозначения совместно с товарным знаком по свидетельству № 617286 (А, В, С).

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения, неубедительными.

С учетом даты (16.05.2016) поступления заявки № 2016717043 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 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.

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования (подпункт 1.1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса).

Согласно пункту 32 Правил к изобразительным обозначениям относятся изображения на плоскости живых существ, предметов, природных и иных объектов, композиции линий, пятен, любых фигур. К другим обозначениям относятся звуковые, световые, изменяющиеся, голограммические, осязательные, позиционные, обонятельные, вкусовые, обозначения, состоящие исключительно из одного или нескольких цветов.

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, маркованных заявлением 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 заявлением 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.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Решением Роспатента отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016717043 в связи с его несоответствием пунктам 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

При рассмотрении возражения коллегией были учтены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии оспариваемого решения.

К таким обстоятельствам относится то, что в отношении противопоставлений по заявкам №№ 2016707913 и 2016704513 Роспатентом 31.08.2017 и 01.09.2017 принятые решения об отказе в государственной регистрации в качестве товарных знаков. Таким образом, противопоставление указанных товарных знаков, заявленных на регистрацию с более ранним приоритетом, предусмотренное пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, может быть снято.

Вместе с тем оспариваемое решение Роспатента основано также на выводе о несоответствии заявленного обозначения пункту 1 статьи 1483 Кодекса, в отношении которого установлено следующее.

Заявленное обозначение по заявке № 2016717043 состоит только из цвета, соответствующего Pantone 131 c.

Указанное обозначение само по себе не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой желтый цвет, представленный в виде простой геометрической фигуры. Кроме того, цвет, как таковой, в силу использования различными субъектами не способен осуществлять индивидуализирующую функцию по отношению к товарам и услугам одного лица.

Анализ представленных заявителем материалов (1) показал, что они не позволяют прийти к выводу о приобретении именно заявленным обозначением различительной способности, позволяющей ассоциировать заявленное обозначение с продукцией заявителя, поскольку на них представлен вариант использования обозначения, на котором очевидно применение цвета в сочетании с другими элементами этикетки, в частности, с товарным знаком заявителя по свидетельству № 617286.

Таким образом, коллегия не располагает основаниями, опровергающими выводы экспертизы, позволяющими признать заявленное обозначение охраноспособным.

Доводы представителя заявителя, озвученные на заседании коллегии от 22.01.2018, о том, что желтый цвет крышек способен индивидуализировать

товар заявителя ввиду традиционно сложившегося цветового различия крышек упаковок с икрой в зависимости от вида осетровых (в СССР использовались крышки синего, красного и желтого цветов), являются неубедительными, поскольку не свидетельствуют о том, что заявитель является единственным производителем, использующим желтый цвет крышек для упаковки соответствующей продукции (икры) таким образом, что потребителем заявленное обозначение (желтый цвет) воспринималось как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров исключительно заявителя.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.09.2017,
оставить в силе решение Роспатента от 19.07.2017.**