

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 25.05.2020. Данное возражение подано ООО «С-Тэк 1», Новосибирская обл., Новосибирский район, село Марусино (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019719320, при этом установлено следующее.

Заявка №2019719320 на регистрацию словесного обозначения «ПОЧВОБРИКЕТ» была подана на имя заявителя 23.04.2019 в отношении товаров и услуг 01, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 29.01.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019719320 в отношении всех заявленных товаров и услуг (далее – решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому словесный элемент «ПОЧВОБРИКЕТ» представляет собой сложносоставное слово, образованное путем слитного написания элементов «ПОЧВО» и «БРИКЕТ» («почво» - первая часть сложных слов, вносит значение, имеющий отношение к почве, связанный с ней, «брикет» - спрессованные в виде кирпича, плитки и т. п. уголь, руда, опилки или др. мелкий материал с целью уменьшения потерь при дальнейшем

его использовании / см. Интернет-словари Энциклопедический словарь, <https://dic.academic.ru/>), в связи с чем является неохраноспособным на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров и услуг, поскольку в целом не обладает различительной способностью, указывает на назначение товаров и услуг.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 25.05.2020 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- слово «ПОЧВОБРИКЕТ» придумано заявителем и до даты подачи заявки никем и нигде не употреблялось для заявленных товаров и услуг, следовательно, рядовому потребителю ранее было не знакомо слово «почвобрикет»;

- заявитель с целью более эффективного функционирования на рынке работает под товарным знаком «Биомастер» (см. сайт <http://biomaster.pro.>), ему принадлежит право на товарные знаки по свидетельствам №№739361, 5314284;

- заявитель активно производит, продает (в том числе, в магазинах «Лента», «Леруа Мерлен» и др.), рекламирует товары под обозначением «ПОЧВОБРИКЕТ» о чем свидетельствуют данные из сети Интернет;

- таким образом, товары под обозначением «Почвобрикет» широко используется только заявителем и уже в значительных объемах и благодаря такому использованию уже стало известным среди потребителей;

- в словарях, справочниках, нормативной и специализированной литературе не существует определение понятию «ПОЧВОБРИКЕТ», в связи с чем, оно может рассматриваться как вымышленное, фантазийное слово, не способное характеризовать товары и услуги, в том числе, указывать на их вид, качество, свойства, назначение и способ их оказания;

- субъективная трактовка эксперта о сложносоставном слове «почвобрикет» теоретически может относиться к некоторым товарам, но никак не ко всем заявленным товарам и услугам (в частности, в отношении некоторых услуг 35 класса МКТУ оно не может быть признано характеризующим услуги);

-

- поскольку словесный элемент «брикет» имеет много значений словесный элемент «почвобрикет» может по-разному трактоваться;

- заявляемое обозначение «ПОЧВОБРИКЕТ» выполнено слитно, воспринимается как одно неделимое на части слово, которое носит фантазийный характер и для определения конкретного смыслового значения нужны дополнительные рассуждения и домысливания, и, следовательно, это обозначение не может характеризовать все заявленные товары и все заявленные услуги.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы, представленные в возражении, неубедительными.

С учетом даты подачи (23.04.2019) заявки № 2019719320 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 неохраняемые 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 неохраняемые 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 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 обозначение представляет собой словесное обозначение «ПОЧВОБРИКЕТ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров и услуг 01, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ заявленного обозначения показал, что словесный элемент «ПОЧВОБРИКЕТ» образован путем соединения слов «почво» (первая часть сложных слов. Вносит зн.: имеющий отношение к почве, связанный с ней. Почвовосстановление, почвозащита, почвообразующий, почвоулучшающий, см. www.dic.academic.ru) и «БРИКЕТ» ((франц. *brique*) спрессованные в виде кирпича, плитки и т. п. уголь, руда, опилки или др. мелкий материал с целью уменьшения потерь при дальнейшем его использовании, см. тот же словарь, Большой Энциклопедический словарь).

Учитывая изложенные семантические значения двух лексических единиц русского языка, коллегия пришла к выводу о том, что словесный элемент «ПОЧВОБРИКЕТ» может трактоваться как «плитка или кирпичик, спрессованные из верхнего слоя земной коры» или «прессованная почва».

Таким образом, словесный элемент «ПОЧВОБРИКЕТ» указывает на назначение заявленных товаров 01 класса МКТУ и связанных с ними услуг 35 класса МКТУ, в связи с чем не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель ссылается на приобретенную различительную способность заявленного обозначения. Действительно, положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые в результате длительного и активного использования заявителем при маркировке производимой им продукции и / или оказании услуг стали ассоциироваться у потребителей исключительно с данным лицом.

Следует отметить, что с возражением не представлено каких-либо документов, подтверждающих, что заявленное обозначение в результате его

длительного и интенсивного использования на территории Российской Федерации приобрело различительную способность в отношении заявленных товаров и услуг 01, 35 классов МКТУ.

Приведенных в возражении ссылок на сведения из сети Интернет не достаточно для вывода об известности обозначения «ПОЧВОБРИКЕТ» для заявленных товаров и ассоциировании его с заявителем.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг, поскольку не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.05.2020, оставить в силе решение Роспатента от 29.01.2020.