

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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 07.06.2021 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Джи Эф Си», Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019752776, при этом установила следующее.



Регистрация комбинированного товарного знака по заявке №2019752776 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 18.10.2019 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 08, 21, 29 и 30 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 29.04.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что входящие в его состав буквы «GFC» и доминирующие в нем являются неохраноспособными в отношении всех заявленных товаров, поскольку в

целом не обладают различительной способностью, так как представляют собой отдельные буквы, не имеющие характерного графического исполнения и семантического значения.

Также в заключении указано, что символ "&" и словесные элементы "Assortment", "Service" ("Assortment" - перевод с англ.- "ассортимент", "Service" - перевод с англ. - "услуга" / см. Интернет-словари <https://dic.academic.ru>), входящие в состав заявленного обозначения, являются неохранными, поскольку в целом не обладают различительной способностью, указывают на назначение товаров.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему.

- заявитель выражает согласие с мнением экспертизы в части неохраноспособности символа "&" и словесных элементов "Assortment", "Service", как не обладающих различительной способностью, указывающих на свойства товаров и просит включить указанные слова и элемент "&" в состав заявленного на регистрацию обозначения в качестве неохранных элементов;

- композиция заявленного на регистрацию обозначения, выраженная в виде сочетания букв «GFC» имеет ярко выраженное графическое исполнение, обусловленное выполнением букв посредством оригинального шрифта. Каждая из букв имеет выраженный срез по нижнему краю, ориентированный слева направо, снизу вверх. Шрифт рассматриваемых букв в целом не имеет широкого распространения, не применяется в повседневной практике. Данное обстоятельство в совокупности со всеми элементами образует зрительно запоминающийся образ, который при маркировке товаров позволяет потребителю безошибочно запоминать сам логотип и ассоциировать его с конкретным производителем. Более того, заявленное обозначение является комбинированным знаком, состоящим из словесной части, правовая охрана которой заявителем не испрашивается - символа "&" и словесных элементов "Assortment", "Service", и изобразительного элемента обозначения, выполненного в виде круга, на фоне которого размещены буквы

«GFC», имеющие оригинальный шрифт, в нижней части обозначения также имеется элемент «GFC Assortment & Service»;

- с учетом всех выше перечисленных обстоятельств заявленное на регистрацию обозначение способно осуществлять индивидуализирующую функцию, ассоциировать с производителем маркируемые данным обозначением товары;

- заявитель является правообладателем фонетически тождественных товарных знаков №707068 и №537977, зарегистрированных по аналогичному перечню. Заявленное обозначение по заявке №2019752776 является продолжением линейки товарных знаков заявителя, кардинально не меняет собой существа присутствующего продолжительное время бренда на рынке;

- подробная информация о деятельности заявителя, истории существования компании, объемах производимых товаров и масштабов оказываемых услуг представлена на одноименном сайте <https://gfc-russia.ru>. Компания GFC ведет свою историю с 2004 года и на сегодняшний день имеет более 20 филиалов по всей России, более 110 тыс. кв. метров складских/ производственных помещений.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров с указанием в качестве неохраняемого элемента «Assortment & Service».

В дополнении к возражению были представлены материалы на 826 л., подтверждающие использование заявленного обозначения, а также товарных знаков заявителя по свидетельствам №707068 и №537977.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (18.10.2019) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и

рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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 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.

В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса (пункт 34 Правил). К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар, а также относятся 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.

В соответствии с пунктом 35 Правил указанные в пункте 34 настоящих Правил элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, 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.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированный товарный



знак , состоящий из круга черного цвета, внутри которого расположено сочетание букв «GFC» латинского алфавита белого цвета, под которым размещен элемент «Assortment & Service». В нижней части обозначения еще раз продублированы указанные словесные и буквенные элементы в черном цвете.

Государственная регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 08, 21, 29 и 30 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям законодательства показал следующее.

Заявленное обозначение состоит из простой геометрической фигуры – круга и трех букв, не обладающих словесным характером и не имеющих оригинального графического исполнения. Выполнение букв GFC слегка утолщенным шрифтом с короткой черточкой у буквы F и срезом по нижнему краю, ориентированному слева направо снизу вверх, не создает качественно иного уровня восприятия этих букв потребителем, отличного от восприятия стандартного или близкого к стандартному шрифта, что не позволяет этому буквенному элементу индивидуализировать товар конкретного изготовителя. Более того, указанные нюансные отличия выполнения букв GFC от стандартного латинского шрифта вряд ли сможет запомнить средний российский потребитель товаров повседневного спроса и широкого потребления, для маркировки которых предназначено заявленное обозначение.

Входящий в состав заявленного обозначения элемент «Assortment & Service» является неохранным элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса как не обладающий различительной способностью, с чем заявитель выразил согласие.

Таким образом, установлено, что заявленное обозначение состоит из неохранных элементов, не способных отличать товары одного изготовителя от товаров того же вида и рода других изготовителей. Следовательно, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В отношении представленных заявителем дополнительных материалов об использовании заявленного обозначения на страницах сайта заявителя www.gfc-russia.ru, в договорах на размещение рекламных материалов и управление рекламными компаниями GFC, в скринах изображения с использованием обозначения GFC в Instagram по проведению в социальных сетях комплекса маркетинговых мероприятий, способствующих увеличению узнаваемости бренда заявителя, в договорах на размещение рекламно-информационных материалов,

содержащих обозначение GFC, с Яндекс.Директ, компанией Гугл, ООО «1», также в договоре на участие в выставке «ПИР-РЕСТОРАН», где заявленное обозначение GFC было публично продемонстрировано неограниченному кругу лиц, коллегия отмечает следующее.

Указанные документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением дополнительной различительной способности, не содержат фактических сведений 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. Следовательно, представленные материалы не подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки №2019752776 могло восприниматься потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя, а именно заявителя по данной заявке.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.06.2021, оставить в силе решение Роспатента от 29.04.2021.