


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 02.03.2023 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное компанией ESOVAG HOLDING, Франция (далее – заявитель), на решение Роспатента от 17.02.2021 по международной регистрации №1630423, при этом установлено следующее.



Регистрация знака «» с конвенционным приоритетом от 01.10.2021 – (1) произведена Международным Бюро ВОИС 13.10.2021 за №1630423 на имя заявителя в отношении товаров 07 «*Machine tools; machine couplings and transmission components (other than for land vehicles); packaging or packing machines; robots (machines); printing machines*» и 16 «*Printing products (printed matter); stationery; adhesives for stationery or household purposes; typewriters and office requisites (except furniture); paper; cardboard; boxes of cardboard or paper; bags and small bags (envelopes, pouches) of paper or plastic for packaging; garbage bags of paper or of plastics*» классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Роспатентом 02.11.2022 принято решение, согласно которому знаку по международной регистрации № 1630423 отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, ввиду нижеследующего.

Рассматриваемый знак включает буквы «MDM», которые не имеют характерного графического исполнения и словесного характера, и изобразительный элемент, выполненный в виде простой геометрической фигуры, в связи с чем не обладает различительной способностью.


В Роспатент 02.03.2023 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- рассматриваемый знак (1) является комбинированным, состоящим из буквосочетания «MDM», выполненного оригинальным наклонным жирным шрифтом, расположенного на фоне плашки, представляющей собой фигуру, имеющую форму, которую нельзя отнести к стандартной, поскольку в основе формы лежит прямоугольник, нижняя сторона которого является выпуклой, а верхние углы - плавно скругленными;



- сочетание описанной выше геометрической фигуры и буквенного элемента, выполненных контрастным цветом, создает законченный и лаконичный образ, который является результатом творческого труда заявителя;

- таким образом, оригинальное изображение плашки в комбинации со своеобразным изображением букв формирует единую запоминающуюся графическую композицию, которая в целом обладает различительной способностью и способна осуществлять основную функцию товарного знака;


- вместе с тем, заявитель отмечает, что он не возражает против исключения из объема самостоятельной правовой охраны буквенного элемента «MDM»;

- в подтверждение предоставления правовой охраны знаку на территории Российской Федерации заявитель приводит практику регистрации Роспатентом товарных знаков: «» по международной регистрации № 1232668;



«  » по свидетельству №455285; «  » по свидетельству



№335225; «  » по свидетельству № 912313 – (2).



С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 02.11.2022 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1630423 в отношении всех заявленных товаров с указанием букв «MDM» в качестве неохраняемого элемента.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (01.10.2021) конвенционного приоритета знака по международной регистрации № 1630423 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 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.

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

Согласно пункту 34 Правил 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.


К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса (пункт 35 Правил).

В соответствии с пунктом 35 Правил 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.

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.



Знак «  » по международной регистрации №1630423 – (1) представляет собой комбинированное обозначение.

Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 07 «*Machine tools; machine couplings and transmission components (other than for land vehicles); packaging or packing machines; robots (machines); printing machines*» и товаров 16 «*Printing products (printed matter); stationery;*

adhesives for stationery or household purposes; typewriters and office requisites (except furniture); paper; cardboard; boxes of cardboard or paper; bags and small bags (envelopes, pouches) of paper or plastic for packaging; garbage bags of paper or of plastics» классов МКТУ.

Анализ знака по международной регистрации №1630423 на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее

Рассматриваемый знак включает элемент «MDM», представляющий собой сочетание трех согласных букв, не имеющих словесного характера и характерного графического исполнения.

Довод заявителя, что буквенный элемент «MDM» выполнен оригинальным шрифтом, не может быть принят убедительным, поскольку исполнен стандартным шрифтом Arial Rounded MT Bold.

Шрифт Arial (также называемый Arial MT) – шрифт без засечек. Шрифты семейства Arial включены во все версии Microsoft Windows, начиная с Windows 3.1 и далее, некоторые другие программные Microsoft и многие компьютерные принтеры, выпускаемые с использованием технологии PostScript. Шрифт был разработан в 1982 году Робинотом Николасом и Патрисией Сондерс для монотипной типографии. Наиболее широко используемыми шрифтами Arial, входящими в комплект поставки, являются, в том числе, Bold (см. https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.d734b561-6447c882-0f1492b8-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Main_Page).

Небольшой наклон, который присутствует при начертании букв «MDM» в рассматриваемом знаке не вносит достаточной различительной способности.

В связи с указанным буквы «MDM» являются неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается. Так, в возражении заявитель не возражает против исключения данного элемента из самостоятельной правовой охраны.

В состав рассматриваемого знака также входит изобразительный элемент, представляющий собой геометрическую фигуру, выполненную в виде горизонтально ориентированного прямоугольника. Небольшое округление углов и

исполнение нижней стороны с небольшой выпуклостью не позволяет воспринимать ее как оригинальную фигуру.

В связи с указанным изобразительный элемент рассматриваемого знака не обладает различительной способностью и является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, рассматриваемый знак (1) состоит только из неохраняемых элементов, сочетание которых не образует композицию, дающую качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в него элементов, в связи с чем ему не может быть предоставлена правовая охрана.

Коллегия также отмечает, что даже в случае признания изобразительного элемента обладающим различительной способностью, буквенный элемент «MDM» занимает доминирующее положение и, следовательно, знаку (1) не может быть предоставлена правовая охрана на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса неохраняемому обозначению может быть предоставлена правовая охрана в случае, если это обозначение приобрело различительную способность в результате его длительного и интенсивного использования до даты подачи заявки.

Материалы дела не содержат доказательств иллюстрирующих приобретение обозначением различительной способности.

Что касается приведенных в возражении примеров регистрации товарных знаков (2), то следует отметить, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.03.2023, оставить в силе решение Роспатента от 02.11.2022.