

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 поступившее 14.12.2017 возражение, поданное Акционерным обществом «Невская Косметика», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015742525, при этом установила следующее.

Согласно материалам заявки №2015742525 на регистрацию в качестве товарного знака для товаров 03, 05 классов МКТУ заявлено обозначение «» в виде сочетания красного, белого и градиента синего цветов.

Роспатентом 14.08.2017 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно доводам, изложенным в заключении по результатам экспертизы, заявленное обозначение представляет собой простое изображение цветов (красного, белого и синего), при этом цвет – это характеристика определенного объекта, а не

сам объект, он используется для исполнения обозначения в избранном цветовом сочетании, которое учитывается при экспертизе обозначения наряду с его внешним видом, в целом не обладает различительной способностью, является неохраноспособным.

Представленные заявителем материалы не являются достаточными для признания того факта, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате длительного интенсивного использования до даты подачи заявки в отношении конкретных товаров.

По мнению экспертизы, обозначения, подобные заявленному, могут быть использованы любым лицом в отношении их характеристики.

В поступившем возражении заявитель выразил свои доводы относительно возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которые сводятся к следующему:

- представленные заявителем материалы позволяют сделать вывод об интенсивном и длительном использовании заявленного обозначения на рынке соответствующих товаров;

- использование заявленного сочетания цветов представлено на упаковках выпускаемого заявителем мыла отбеливающего и мыла антибактериального



«SARMA»: «» и «», при восприятии которых потребитель еще до прочтения надписей воспринимает картинку в целом, а именно красный цвет сверху, градиент синего снизу и разделяющий их белый цвет;

- аналогичная цветовая концепция свойственна оформлению остальных товаров



линейки «SARMA» («» и «»), где красный цвет – это цвет крышки, белый – цвет флакона, а градиент синего – этикетка, и продукции «Новый жемчуг»



(« »), где красный цвет – это цвет надписи, синий – фон для слова «Жемчуг», а белый – это цвет узкой полосы между ними;

- заявленное обозначение представляет собой не конкретную этикетку или упаковку, но цветовое решение, положенное в основу дизайна и цветографической концепции брендов «SARMA» и «Новый жемчуг» в целом, поэтому наличие на упаковках иных элементов, не исключает использование заявленного цвета, следовательно, представленные дополнительные материалы могут свидетельствовать о различительной способности заявленного обозначения;

- изложенное в заключении экспертизы довод о необходимости представления результатов опроса общественного мнения по вопросу наличия у заявленного обозначения различительной способности неправомерен, поскольку при принятии решения необходимо учитывать всю совокупность фактических сведений, содержащихся в документах, а представление социологического исследования обязательным не является;

- цветовое решение, подобное заявленному, в настоящее время иными лицами при сопровождении чистящих средств и твердого мыла, а также всех остальных заявленных товаров, не используется, а применяется, например, сочетание красного и синего цветов (в различных последовательностях и объемах, без использования белого цвета), либо сочетание белого и красного цветов (в различных последовательностях и объемах, без использования синего), либо такие сочетания цветов, в которых присутствует один из заявленных цветов вместе с каким-либо

третьим

цветом:

« »



« »



«



»,

«



»,



- цветовые обозначения в принципе не могут быть использованы для указания на характеристики товаров, а для предоставления потребителю информации о цвете, например, хозяйственного мыла, производитель обязан указать соответствующее свойство в описании товара согласно требованиям применимых норм технических регламентов;

- заявитель является обладателем исключительного права на товарный знак



« » по свидетельству №611294.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2015742525 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

Изложенные в материалах возражения доводы, по мнению заявителя, иллюстрируются следующими документами, представленными на стадии экспертизы:

1. Указ Николая I о создании «Санкт-Петербургского общества производства стеариновых свечей»;
2. Выписка из ЕГРЮЛ;
3. Лицензионный договор на использование товарных знаков ЧАО «Винницапобутхим»;
4. Статья «Украина: рынок синтетических моющих средств, III квартал 2012 г.»;
5. Справка о численности сотрудников компании заявителя;
6. Список наград продукции заявителя, распечатка с сайта внутреннего пользования;
7. Распечатка отзывов потребителей о хозяйственном мыле «SARMA», размещенных на портале www.irecommend.ru;

8. Распечатка страниц с отзывами о продукции серии «SARMA» на сайте www.otzovik.com;
9. Копии электронных страниц сайта www.YouTube.com с размещенными на них роликами, рассказывающими об отдельных продуктах линейки «SARMA», включая продукцию с горизонтально ориентированным логотипом (хозяйственное мыло);
10. Результат поисковой выдачи Google по запросу «хозяйственное мыло Сарма»;
11. Результат поисковой выдачи Google по запросу «чистящие средства Сарма»;
12. Результат поисковой выдачи Google по запросу «средства для стирки Сарма»;
13. Контракты на поставку с федеральными сетями «О'КЕЙ», «Перекресток», «Лента», с накладными, счетами-фактурами и материалами, подтверждающими продукции в соответствующих розничных сетях;
14. Накладные, счета-фактуры на поставку продукции с региональными розничными сетями и региональными дистрибьюторами;
15. Справки об объеме продаж продукции серии «Сарма», имеющей в своем дизайне горизонтально ориентированное сочетание красного, белого и синего цветов в России;
16. Справка об объемах продаж продукции серии «Сарма», имеющей в своем дизайне вертикальное расположение логотипа, в России;
17. Справки об объеме продаж продукции серии «Сарма», имеющей в своем дизайне горизонтально ориентированное сочетание красного, белого и синего цветов за рубежом;
18. Справка об объемах продаж продукции серии «Сарма», имеющей в своем дизайне горизонтальное расположение логотипа, в России;
19. Приложения к договорам оказания услуг, счета-фактуры, акты об оказании услуг, отчеты о проведении маркетинговых акций, примеры

маркетинговых материалов, подтверждающие продвижение продукции на региональных рынках;

20. Копии каталогов и журналов с размещением изображений продукции линейки «SARMA»;
21. Копия договора на разработку Интернет-сайта Сапрофитов.нет;
22. Документы, подтверждающие размещение РИМ в электронных и печатных изданиях;
23. Распечатки с отзывами о продукции «Новый жемчуг» на сайте www.otzovik.com;
24. Результаты поисковой выдачи Google по запросу «Новый жемчуг»;
25. Накладные, счета-фактуры к договорам на поставку продукции с региональными розничными сетями региональными дистрибьюторами;
26. Накладные, счета-фактуры к договорам на поставку продукции с «О'КЕЙ», «Перекресток», «Глобус», «Лента», «Ашан» и материалы, подтверждающие продвижение продукции в соответствующих розничных сетях;
27. Материалы кандидатской диссертации Кондыревой С.Е «Системная организация работы предприятия по продвижению товара на рынок в условиях транзитивной экономики» (в работе использованы сведения о ЗАО «Невская Косметика»).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (24.12.2015) поступления заявки №2015742525 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 Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции

Российской Федерации 18.08.2015 г., рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (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.

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

Исходя из положений пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

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, голографические, осязательные, позиционные, обонятельные, вкусовые, обозначения, состоящие из одного или нескольких цветов.

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, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаются 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.

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 (см. пункт 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.

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 на регистрацию в качестве товарного знака для товаров 03, 05



классов МКТУ обозначение «» по заявке №2015742525 с приоритетом от 24.12.2015 представляет собой изображение трех горизонтально ориентированных полос (или прямоугольников) красного (Pantone 485C), белого (Pantone 2728C) и градиента синего цветов (Pantone 283C), имеющих разную ширину, при этом белая — самая узкая.

Указанное обозначение само по себе не обладает различительной способностью в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку представляет собой три цвета, представленных в виде простых геометрических фигур.

Вместе с тем в соответствии с абзацем абзац 7 пункта 1 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака такого рода обозначений допускается при условии приобретения обозначением различительной способности в результате его использования.

В качестве обоснования довода о наличии у заявленного обозначения различительной способности, на стадии экспертизы заявителем представлены документы [1] – [27].

Анализ указанных документов показал, что заявитель является производителем различных моющих средств и мыла, сопровождаемых обозначением «SARMA», а также зубных паст «Новый жемчуг», которые соотносятся с рядом позиций, указанных в заявленном перечне товаров 03 класса МКТУ «мыла; пасты зубные; препараты для замачивания белья; препараты для смягчения белья при стирке; препараты для стирки; препараты отбеливающие для стирки; пятновыводители; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях».

При этом совокупность представленных документов [6] - [22], [25], [26] свидетельствует о том, что моющие средства и мыла, сопровождаемые обозначением «SARMA», были введены в гражданский оборот до даты приоритета оспариваемого товарного знака и были представлены на рынке в различных видах упаковки, из представленных цветных копий материалов [7] - [10], [20], например:



и т.д.

Из представленных вариантов упаковки усматривается, что в ее составе не присутствуют три горизонтально ориентированные полосы красного, белого и градиента синего цветов разной ширины. Фактически, если в упаковке и присутствуют эти цвета, то они используются в сочетании с другими элементами, например словесными и изобразительными (словесный элемент «SARMA», изображениями сантехнических устройств, одежды и т.п.), так и в комбинации с иными цветами (желтым, зеленым, малиновым, оранжевым и т.п.). Именно за счет этих дополнительных элементов и осуществляется индивидуализация товаров.

При этом необходимо отметить, что цветовые сочетания упаковок продукции, приведенной в представленных заявителем материалах, используются в разных конфигурациях (вертикально, горизонтально, диагонально ориентированные) и пропорциях (больше белого или синего цветов).

При анализе обстоятельств дела, коллегия также проанализировала довод возражения о том, что сочетание красного, белого и градиента синего цветов, характерно только для продукции заявителя, при этом были исследованы приведенные самим заявителем варианты упаковок различных моющих средств,

присутствующих в гражданском обороте на территории Российской Федерации. Из представленной в материалах возражения выборки моющих средств иных

производителей («», «», «», «», «», «», «») усматривается, что

наличие сочетания красного, белого и градиента синего цветов характерны, например, для оформления этикеток и флаконов продукции под обозначениями

«Domestos» («»), «Glorix» (),

«Safeguard» (), в которых эти цвета фигурируют в различных конфигурациях и пропорциях.

Такое разнообразие упаковок с использованием различных словесных и изобразительных элементов как самого заявителя, так и его конкурентов, не позволяет прийти к выводу, что приведенные в заявленном обозначении цветовые полосы воспринимаются исключительно как средство индивидуализации товаров заявителя.

Каких либо социологических исследований, содержащих мнение потребителей об индивидуализирующей способности заявленного обозначения в виде полос определенной пропорции и цвета, как товарного знака АО «Невская Косметика» в материалах дела не имеется.

В этой связи коллегия не усматривает, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в отношении заявителя до даты подачи заявки №2015742525 для всех заявленных товаров 03, 05 классов МКТУ, в том числе тех, которые являются мылами и моющими средствами.

Что касается довода заявителя о наличии у него исключительного права на



товарный знак «» по свидетельству №611294, то он принят коллегией к сведению, однако не может служить аргументом в пользу регистрации заявленного



обозначения «» в качестве товарного знака по заявке №2015742525 на территории Российской Федерации в отношении заявленных товаров, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведется независимо, исходя из обстоятельств каждого конкретного дела.

Таким образом, резюмируя все вышеизложенное, можно сделать вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров 03, 05 классов МКТУ, что свидетельствует о правомерности доводов, приведенных в решении Роспатента от 14.08.2017, а, следовательно, поступившее возражение не подлежит удовлетворению.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.12.2017, оставить в силе решение Роспатента от 14.08.2017.