

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 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 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 13.12.2021, поданное Акционерным обществом «Технологическая Компания «Центр», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020725780, при этом установила следующее.

Обозначение « **Сотри и выиграй!** » по заявке № 2020725780 подано 22.05.2020 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 09, 16, 28 и услуг 35, 41 классов МКТУ.

Роспатентом 29.09.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020725780. Данное решение обосновано заключением по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее.

Заявленное обозначение «Сотри и выиграй!» в силу своего семантического значения («сотри» – от глагола «стереть» - сотру, сотрёшь; стёр, стёрла; стёрший; стёртый; (трением удалить с поверхности или уничтожить. стереть рисунок, см. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992; - «выиграй» - глагол, начальная форма – выиграть (одержать верх, победить в чём-нибудь (в игре, споре, состязании, получить пользу, выгоду, преимущество; выгадать), см. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992) в целом не обладает различительной способностью, является неохраноспособным на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку характеризует заявленные товары и услуги указывая на вид, свойства и назначение.

Вместе с тем, заявленное обозначение широко используется различными производителями в области деятельности заявителя, для маркировки однородных товаров и услуг (см. Интернет <https://www.maam.ru/detskijsad/umnyi-planshet.html>, <https://market.yandex.ru/product--planshet-zhorya-umnyi-ia-zye-e0042/1967862111?showuid=15762180767029356540916002&nid=59743&lr=213&context=search>, <https://goodsclub.ru/4285445/>, <https://www.mytoys.ru/product/12971479>, <https://www.circlekrussia.ru/scratchandwin>, <https://www.spb-rio.ru/events/sotri-i-vyigray-novogodnie-prizy>), в связи с чем, заявленное обозначение не может быть идентифицировано с конкретным производителем/лицом, оказывающим услуги, не обладает различительной способностью, не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака/знака обслуживания на основании п.1 ст.1483 Гражданского кодекса*. Исходя из вышесказанного, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака/знака обслуживания в отношении заявленных товаров и услуг 16, 28, 41 классов на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса,, поскольку в целом не обладает различительной способностью.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 13.12.2021 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 29.09.2021.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявитель является правообладателем



товарного знака «» по свидетельству №819892 в отношении следующих товаров и услуг:

16 - вывески картонные; билеты, а именно лотерейные.

28 - игры; карты для бинго.

41 - игры азартные; развлечения; организация лотерей; услуги по распространению билетов [развлечение].

Перечень товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация по заявке №2020725780, был ограничен до идентичных позиций с перечнем товаров 16, 28, 41 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана варианту знака заявителя по свидетельству №819892.

Следовательно, по мнению заявителя, имеет место идентичная правовая ситуация в случае с ранее предоставленной правовой охраной знаку по свидетельству №819892, где слова «СОТРИ И ВЫИГРАЙ» указаны в качестве охраняемых, и в случае с испрашиваемым объемом правовой охраны в отношении обозначения «Сотри и выиграй!».

Кроме того, заявитель сообщает о том, что и в более ранней практике



Роспатента присутствует пример регистрации товарного знака «» по свидетельству № 421245, который включает в себя охраняемые словесные элементы «сотри и выиграй» и «scratch&win» (в переводе с английского языка – сотри и выиграй) на имя СМАРТГЕЙМЗ ХОЛДИНГС (БВО) ЛИМИТЕД, Виргинские острова. Данный товарный знак истек, что позволило заявителю зарегистрировать тождественный товарный знак на свое имя.

В отношении ссылок на использование обозначения «Сотри и выиграй» иными компаниями заявитель отмечает, что такое использование является нарушающим исключительное право заявителя на товарный знак по свидетельству №819892,

поэтому не может быть причиной для отказа в регистрации обозначения, содержащего те же словесные элементы, которые уже охраняются на имя заявителя.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации обозначения по заявке № 2020725780 в качестве товарного знака в отношении ограниченного перечня товаров 16, 28, 41 классов МКТУ (16 - вывески картонные; билеты, а именно лотерейные; 28 - игры; карты для бинго; 41 - игры азартные; развлечения; организация лотерей; услуги по распространению билетов [развлечение]).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (22.05.2020) поступления заявки № 2020725780 на регистрацию товарного знака 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.

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.

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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака словесное обозначение “**Сотри и выиграй!**” выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров и услуг 16, 28, 41 классов МКТУ.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение представляет собой слоган, образованный двумя глаголами, соединенные союзом: - «сотри» – глагол, повелительное наклонение, 2 лицо, единственное число; отвечает на вопрос: (ты/давай-ка) Что сделай?. Образован от глагола «стереть» - сотру, сотрёшь; стёр, стёрла; стёрший; стёртый; стерев и стёрши (1.Трением удалить с поверхности или уничтожить. Стереть пыль с полки. Стереть резинкой рисунок. Стереть с лица земли (перен.: уничтожить, истребить; высок.). Стереть из памяти (перен.: изгладить). 2. Трением повредить, сделать ссадину на чём-нибудь. 3. Трением измельчить. Стереть. что-нибудь в порошок), см.

<https://gufo.me/dict/ozhegov/%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C;>

- «и» - соединительный союз – союз это служебная часть речи, с помощью которой связывают между собой простые предложения в составе сложного или однородные члены предложения, см. Интернет, словари (например, obrazovanie.guru);

- «выиграй» - глагол, начальная форма - выиграть; 1. В. что. Одержатъ верх, победить в чём-нибудь (в игре, споре, состязании). В. партию. В. дело в суде. В. бой.

2. В. что. Получить, приобрести в результате участия в лотерее, в игре, в состязании. В. много денег. В. дорогую вещь. 3. В. что. Получить пользу, выгоду, преимущество; выгадать. В. от снижения цен. В. время. 4. перен., в чём. Получить, заслужить одобрительную оценку. В. во мнении товарищей. | несов. выигрывать, аю, аешь. | сущ. выигрыш, а, м. (к 1, 2 и 3 знач.). | прил. выигрышный, ая, ое (ко 2 знач.), см.<https://gufo.me/dict/ozhegov/%D0%B2%D1%8B%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C>.

Указанные семантические значения словесных элементов «сотри» и «выиграй» в данном заявленном сочетании способны восприниматься как указание на действие, которое надо совершить, чтобы получить какую-либо выгоду.

Коллегия отмечает, что в решении экспертизы сделан вывод о том, что обозначение «Сотри и выиграй!» используется различными производителями в качестве проводимых акций для повышения продаж, только на основании информации из сети Интернет. При этом невозможно оценить интенсивность, масштаб и длительность использования слогана «Сотри и выиграй!» другими производителями на основании Интернет-ссылок, приведенных в решении Роспатента.

Сам же по себе слоган «Сотри и выиграй!» требует дополнительных рассуждений и домысливания для построения ассоциативной связи между этими словесными элементами и свойствами товаров и услуг 16, 28, 41 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация, следовательно, обозначение следует считать обладающим различительной способностью и соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, коллегия принимает во внимание новые обстоятельства, о которых не было известно на дату вынесения оспариваемого решения Роспатента.

В частности на имя заявителя зарегистрирован комбинированный товарный



знак « » по свидетельству №819892, который включает в качестве охраняемых словесные элементы «Сотри и выиграй!», в отношении которых испрашивается регистрация по рассматриваемой заявке. Учитывая, что они не были исключены из охраны, Роспатент продолжает придерживаться ранее сделанных выводов в отношении одинаковых элементов товарного знака.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.12.2021, отменить решение Роспатента от 29.09.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020725780.