


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 26.06.2020. Данное возражение подано ООО «Крымская производственная фабрика», Симферополь (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019729299, при этом установлено следующее.

Заявка №2019729299 на регистрацию комбинированного товарного



знака «  » была подана 18.06.2019 в отношении товаров 29, 30, 31, 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 26.03.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019729299. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении упомянутых товаров на основании пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение состоит из неохраноспособных элементов:


- овал, который обрамлен окружностью, является неохраноспособным согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса, так как не обладает различительной способностью, в силу того что представляет собой простую геометрическую фигуру;

- элементы «555» являются неохраноспособными согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса, так как представляют собой простые цифры, не имеющие словесного характера и характерного графического исполнения;

- словесный элемент «ORIGINAL» в переводе с английского языка означает «оригинал, оригинальный, первоисточник - образец, или то, что есть первое в своем роде, и что может быть подражаемо, служащий образцом для воспроизведения» (<https://translate.academic.ru/original/en/ru/>) в силу своего смыслового значения не обладает различительной способностью согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса, так как с учетом его перевода с английского языка может быть воспринят как характеризующие заявленные товары и связанные с ними услуги, а именно указывающие на их вид и назначение. Так как заявитель не представил документы, которые могли бы доказать приобретение различительной способности, регистрация вышеуказанного словесного элемента в качестве охраняемого элемента не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Также заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:



- с товарным знаком «» (по свидетельству № 577890 с приоритетом от 26.01.2015) в отношении товаров 29 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 29 класса МКТУ [1];

- с товарным знаком « **ТРИ ПЯТЕРКИ** » (по свидетельству № 409666 с приоритетом от 05.02.2008) в отношении товаров 32 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 32 класса МКТУ [2].

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.06.2020 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- по мнению заявителя, составляющие заявленное обозначение простые геометрические фигуры имеют оригинальное взаимное расположение, образуя уже охраняемую комбинацию из простых фигур, создающих рисунок;

- число «555» является не простым числом, а комбинацией чисел, которая не подпадает под основания для отказа, предусмотренные пунктом 1 статьи 1483 Кодекса;

- графический элемент в виде ленты с закрученными концами является оригинально выполненным и охраняемым, при этом наличие в нем словесного элемента «ORIGINAL», выполненного нестандартным шрифтом, дополняет общее визуальное восприятие знака в целом;

- слово «ORIGINAL» не указывает на качество товара, однако может быть исключено из правовой охраны и включено в заявленное обозначение в качестве неохраняемого элемента, поскольку не занимает в нем доминирующего положения;

- заявленное обозначение, в целом, обладает различительной способностью, в подтверждение чего заявитель предоставил соответствующий пакет документов;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] не являются сходными до степени смешения, так как различаются по манере написания, цветовому исполнению, наличием различных графических элементов;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] не являются сходными до степени смешения, так как заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение с цифровым элементом

«555», которое воспринимается потребителем в целом, тогда как противопоставленный товарный знак [2] представляет собой словесное обозначение, которое прочитывается как «три пятерки».

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.03.2020 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2019729299.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Фотографии, на которых запечатлено заявленное обозначение на автобусах, на магазинной вывеске, на кузовах грузовиков, на стенде в магазине;

2. Договор поставки № 31/19-А-и от 16.12.2019;

3. Договор поставки № 17/12/2019-М от 17.12.2019;

4. Договор № СКК-27-03/20 на производство товара от 18.03.2020;

5. Договор № 07-2020 на производство продукции под торговой маркой заказчика от 20.05.2020;

6. Договор на участие в выставке «ПРОДЭКСПО-2018» от 17.01.2018;

7. Договор № 011019-01-01-ДР на поставку продукции от 01.10.2019;

8. Договор № 378/08С о распространении партнерской рекламы от 06.08.2019;

9. Договор № 16 на оказание рекламно-информационных услуг от 10.05.2018;

10. Договор на участие в выставке № 276 от 02.05.2017;

11. Договор № 15-Р на оказание рекламных услуг от 02.06.2017.

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

С учетом даты (18.06.2019) 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 государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

Согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность.

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

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; общепринятые наименования; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар.

Согласно пункту 35 Правил указанные в пункте 34 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 различительной способности, предусмотренной пунктом 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.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение

значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.


Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).



Заявленное обозначение «  » является комбинированным, состоит из изобразительного элемента в виде овала, заключенного в овал, в который вписаны цифровые элементы «555» и изобразительного элемента в виде стилизованного изображения ленты с закрученными концами, на фоне которого расположен словесный элемент «ORIGINAL», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается

в отношении товаров 29, 30, 31, 32 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения показал следующее.

Заявленное комбинированное обозначение содержит в своем составе цифры «555», не обладающие различительной способностью, поскольку выполнены стандартным шрифтом, не имеют оригинального графического исполнения, в силу чего являются неохранными элементами обозначения по основаниям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное комбинированное обозначение содержит в себе овалы, являющиеся простыми геометрическими фигурами, которые не имеют оригинального графического исполнения, в силу чего являются неохранными элементами обозначения по основаниям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ORIGINAL» является лексической единицей английского языка и будет однозначно восприниматься средним российским потребителем в следующем смысловом значении: первоначальный, исконный (<https://translate.academic.ru/original/en/ru/>), вследствие чего данное обозначение не является оригинальным словесным элементом, не обладает различительной способностью, характеризует заявленные товары, указывая на их свойства и назначение и должно оставаться свободным для использования другими лицами, производящими однородные товары.

Что касается материалов, представленных заявителем в качестве подтверждения приобретения заявленным обозначением различительной способности, то они не позволяют прийти к выводу, что до даты приоритета заявки №2019729299 заявленное обозначение воспринималось как знак маркировки товаров 29, 30, 31, 32 классов МКТУ, оказываемых заявителем.

Из представленных фотографий заявленного обозначения на автобусах, на магазинной вывеске, на кузовах грузовиков, на стенде в магазине (1) нельзя сделать вывод о том, какое предприятие индивидуализируют представленные на фото изображения, а также невозможно установить, были ли

сделаны эти фотографии до даты приоритета заявленного обозначения или позже.

Коллегия отмечает, что договоры (2, 3, 4, 5, 7, 8) не могут быть проанализированы как доказательство приобретения заявленным обозначением различительной способности, так как они были заключены после даты приоритета заявленного обозначения, то есть после 18.06.2019.

Также коллегия приводит к выводу о том, что наличие договоров (6, 9, 10, 11) не является достаточным для подтверждения приобретения различительной способности заявленным обозначением, так как они показывают только одну сферу деятельности ООО «Крымская производственная фабрика».

Таким образом, представленных заявителем документов, доказывающих, по его мнению, различительную способность заявленного обозначения, недостаточно для подтверждения того, что оно приобрело различительную способность в отношении заявителя на территории Российской Федерации. Указанный вывод обосновывается тем, что заявителем не представлены необходимые сведения об объемах предоставляемых услуг; длительности и регулярности использования; объеме затрат на рекламу; а также сведения об информированности потребителя об услугах заявителя, маркированных знаком



На основании вышеизложенных фактов, нельзя сделать вывод о том,



что обозначение « » широко известно среднему российскому потребителю и длительно используется заявителем на территории всей Российской Федерации.

При указанных обстоятельствах у коллегии отсутствуют основания считать неправомерным вывод Роспатента о том, что заявленное обозначение противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении того, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком [1], коллегия сообщает следующее.



Противопоставленный знак [1] является изобразительным, состоящим из цифровых элементов «555», заключенных в оригинальную обводку. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] было установлено, что сравниваемые знаки содержат графически тождественные цифровые элементы «555», которые прочитываются как «пять-пять-пять» или как « пятьсот пятьдесят пять».

Что касается других элементов, содержащихся в заявленном обозначении и противопоставленном знаке [1], то данные элементы не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве знаков, так как носят вспомогательный характер, поскольку сходство знаков в целом признается за счет графического тождества цифровых элементов («555»).

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве в целом.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 29 класса МКТУ «мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца; молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые» заявленного обозначения являются однородными товарам 29 класса МКТУ «молоко и молочные продукты, в том числе йогурт, кефир [напиток молочный], коктейли молочные, крем сливочный, кумыс [напиток молочный], молоко, молоко с повышенным содержанием белка, молоко соевое [заменитель молока], напитки молочные с преобладанием молока, простокваша, пюре молочное, сливки [молочный продукт], сливки взбитые, творог соевый, сыворотка молочная, сыры, ферменты молочные для кулинарных целей; масла и жиры пищевые, в том числе вещества жировые для изготовления пищевых жиров, жир кокосовый, жир костный пищевой, жир свиной пищевой, жиры животные пищевые, жиры пищевые, маргарин, масла пищевые, масло сливочное, смеси жировые для бутербродов» противопоставленного товарного знака [1], поскольку относятся к продовольственным товарам животного происхождения, имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Однородность товаров и услуг заявителем в возражении не оспаривается.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [1] в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В отношении того, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком [2], коллегия нашла целесообразным сообщить следующее.

Противопоставленный знак [2] представляет собой словесное обозначение « **ТРИ ПЯТЕРКИ** », выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 32 класса МКТУ.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] было установлено, что они порождают различные зрительные образы, что свидетельствует об отсутствии ассоциирования сравниваемых обозначений друг другу.

С учетом отсутствия сходства сравниваемых обозначений товары 32 класса заявленного обозначения и товары 32 класса противопоставленного товарного знака [2] не будут смешиваться в гражданском обороте, в силу чего, не будут являться однородными.

Таким образом, резюмируя все обстоятельства можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и пункта 6 статьи 1483 Кодекса в части сходства до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №577890. Следовательно, поступившее возражение не подлежит удовлетворению.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившем 26.06.2020,
оставить в силе решение Роспатента от 26.03.2020.**