

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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 01.12.2020, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Проект 111», город Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018751583, при этом установила следующее.

Обозначение «*Sherst*» по заявке №2018751583, поданной 23.11.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 23, 24, 25 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Роспатентом принято решение от 04.02.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018751583 в отношении всех заявленных товаров 23, 24, 25 классов МКТУ, содержащихся в перечне заявки по причине их несоответствия требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключение экспертизы отмечено, что заявленное обозначение представляет собой воспроизведение латинскими буквами слова «шерсть», которое является неохраняемым в отношении части товаров, связанных с производством изделий из шерсти, поскольку характеризует эти товары, указывая на их состав и свойства на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении остальных заявленных товаров 23, 24, 25 классов заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно состава товаров и их свойств на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В связи с доминированием неохраняемого элемента заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака по вышеприведенным основаниям.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности поступило 01.12.2020 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 04.02.2020.

Доводы возражения сводятся к следующему:


- заявленное обозначение не представляет собой воспроизведение латинскими буквами слова «шерсть», поскольку элемент «Sherst» должен читаться «сшерст»;


- обозначение «*Sherst*» является фантазийным. Ни в русском языке, ни в самых распространенных европейских языках (английский, немецкий, французский, испанский, итальянский) такого слова нет;

- по мнению заявителя, некорректно приписывать значение одного слова другому, похожему по звучанию, если последнее является фантазийным;

- для осмысливания значения обозначения «*Sherst*» необходимы дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации. Восприятие этого обозначения будет зависеть от многих факторов, например, уровня образования потребителей, возраста, социального положения;

- шрифт, которым выполнено заявленное обозначение, является объектом авторского права, представляет собой произведение графики, а оригинальное графическое исполнение словесного обозначения может привести к восприятию его как изобразительного обозначения, а не словесного;

- в качестве примера, заявитель указывает знак «» по международной регистрации №1189803, правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ, с исключением из правовой охраны словесного элемента «SHOSEMARKET»;

- уровень знания иностранных языков в России в среднем невысокий. Оригинальный шрифт также не способствует быстрому и однозначному прочтению словесного элемента. Потребители скорее обратят внимание и запомнят обозначение в целом, и в дальнейшем будут ассоциировать именно образ обозначения «» с товарами заявителя и его деятельностью;

- компания «Проект 111» — один из ведущих поставщиков сувениров и деловых подарков. Много лет являясь лидером рынка промо-сувениров, компания производит и поставляем сувенирную продукцию с печатью логотипа. Компания представлена на рынке уже 26 лет и стремительно развивается. Ей принадлежит 13300 м² производственно-складских площадей, более 100 единиц профессионального оборудования для нанесения элементов фирменного стиля на промо-продукцию. Ежемесячно со складов компании отгружается более 10000 заказов. Компанию и ее продукцию представляют более 3000 дилеров на территории России и стран ближнего зарубежья;

- заявитель имеет в определенном смысле узкую целевую аудиторию: это не миллионы потенциальных покупателей, приобретающие товары в

розничных торговых сетях, а юридические лица и индивидуальные предприниматели;



- целевая аудитория заявителя очень хорошо знакома с его товарами;

- каждый товарный знак – это отдельное направление в сувенирной продукции. Например: №719858 «**HARDWORK**», №628983 «**STRIDE**»,

№677620 «  », №654142 «  », №694955 « ПринТэсСнция »,

№716612 «  », №723204 «  », №387566 «  умные решения », №511948 «

тепло° связано для теплых отношений

», №528373 «  », №565938 «  »;

- в настоящее время экспертизу заявленного обозначения проходят еще несколько заявок на товарные знаки. По некоторым уже вынесены решения о регистрации;

- «Проект 111» также имеет исключительные права на полезные модели и промышленные образцы;

- заявителю принадлежит сайт <https://gifts.ru>, на котором представлена вся продукция компании;

- товары под обозначением «» также реализуются через известные и популярные Интернет-магазины: «WILDBERRIES», «OZON», «GEN» и другие;

- обозначение «» является частью фирменного стиля одного из направления сувенирной продукции и на всех этапах коммерческой деятельности используется на фирменных бланках, визитках, бейджах сотрудников, дисконтных картах, пригласительных билетах, календарях, магнитах, купонах, листовках, меню, папках, текстиле, сувенирной продукции, упаковочной продукции, предметах интерьера;

- для обозначения «», носящего фантазийный характер, имеющего оригинальное графическое исполнение, не требуется доказывать

наличие или приобретение различительной способности, так как оно не относится к обозначениям по смыслу не соответствующее пунктам 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, не является описательным, не указывает на вид товара, его свойства, качество, время, место производства, не является ложным, а также способно выполнять основную функцию товарного знака – отличать товары производителя «Проект 111» от товаров других производителей, тем самым исключая введение потребителя в заблуждение;

- ни в уведомлении о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства, ни в решении об отказе в регистрации товарного знака не приведены данные сайтов, ставшие основанием для выводов эксперта, не раскрыты даты размещения информации на сайтах, не подтверждена достоверность размещенной информации;

- регистрация товарного знака «*Sherst*» будет в полной мере способствовать реализации законного права Заявителя по распоряжению исключительным правом на товарный знак.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 04.02.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018751583 в отношении заявленного перечня товаров 23, 24, 25 классов МКТУ.

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

С учетом даты (23.11.2018) подачи заявки №2018751583 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 (зарегистрирован в Министерстве юстиции

Российской Федерации 18.08.2015 регистрационный № 38572), действующие с 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 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.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Обозначение «*Sherst*» по заявке №2018751583 состоит из словесного элемента «Sherst» выполненного в оригинальной графической проработке. Регистрация обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 23, 24, 25 классов МКТУ, указанных в перечне заявки. Обозначение выполнено в синем цвете.

В отношении соответствия обозначения "*Sherst*" требованиям пунктов 1 статьи 1483 Кодекса коллегия установила следующее.

Согласно ГОСТу транслитерации 7.79-2000 (См., <https://transliteration-online.ru/>) словесный элемент заявленного обозначения «Sherst» имеет транслитерацию [ШЕРСТ]. Мягкий знак в английском языке заменяется апострофом. Его отсутствие в написании, а также графическое исполнение заявленного обозначения «*Sherst*», не придает ему качественно иной уровень восприятия, отличного от восприятия его в качестве слова

«ШЕРСТЬ» - пряжи и ткани, получаемой в процессе прядения (<https://dic.academic.ru/>).

С учетом вышесказанного заявленное обозначение имеет вполне ясную и очевидную среднему российскому потребителю смысловую нагрузку.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что заявленное обозначение в целом не может быть признано соответствующим пункту 1 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных товаров 23 класса МКТУ например, таких как *«нити и пряжа из шерсти; нити и пряжа из шерсти ангоры; нити и пряжа смесовые на основе шерсти; нити и пряжа из шерсти верблюда; нити и пряжа смесовые на основе шерсти; нити шерстяные; пряжа шерстяная»*, товаров 24 класса МКТУ, например таких как *«ткани шерстяные; шерстяные комбинированные ткани»*, товаров 25 класса МКТУ *«куртки из шерстяной материи [одежда]; носки шерстяные; носки шерстяные на мягкой подошве»* поскольку является их характеристикой, указывает на свойства и состав товаров, и такое указание является однозначным для восприятия российскими потребителями.

Поскольку неохраняемый элемент в заявленном обозначении занимает доминирующее положение заявленное обозначение в целом не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении другой части заявленных товаров в состав которых не входит шерсть (например, товары 23 класса МКТУ *«нити и пряжа из конопли кручёные; нити и пряжа из натурального шёлка; нити и пряжа из хлопка кручёные»*, товары 24 класса МКТУ *«материалы пластмассовые [заменители тканей]; парча; фетр»*, товары 25 класса МКТУ *«каблуки; меха [одежда]; одежда трикотажная»*) заявленное обозначение не может быть зарегистрировано на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку такая регистрация способна ввести потребителя в заблуждение относительно вида, состава и свойств товаров.

Необходимо отметить, что четкое разделение заявленного перечня, а именно, какие заявленные товары не соответствуют пункту 1 статьи 1483

Кодекса, а какие пункту 3 статьи 1483 Кодекса, не представляется возможным, поскольку один и тот же вид товара из заявленного перечня, может как включать в свой состав шерсть, так и нет. Например, товары 23 класса МКТУ «*нити швейные; нити; пряжа*», 24 класса МКТУ «*одеяла; одеяла для домашних животных; пледы вязаные; пледы дорожные*», товары 25 класса МКТУ «*колготки; носки; одежда готовая; одежда домашняя; одежда женская; пальто*».

В отношении существования зарегистрированных товарных знаков, приведенного заявителем в качестве примера, коллегия отмечает, что каждый товарный знак необходимо рассматривать отдельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела, а указанные заявителем товарные знаки не являются предметом рассмотрения данного возражения.

Документов, свидетельствующих о приобретении различительной способности заявленным обозначением в отношении заявленного перечня товаров на территории Российской Федерации и ассоциировании его с заявителем, в возражении не представлено.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.12.2020, оставить в силе решение Роспатента от 04.02.2020.