

**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 14.12.2020, поданное Осовицким Николаем Михайловичем, Москва (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018758256 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2018758256, поданной 28.12.2018, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 06, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 26, услуг 39 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки, заявлено изменяющееся обозначение



в ЦВЕТОВОМ СОЧЕТАНИИ:

«черный, темно-серый, темно-синий, серый, светло-серый, белый, коричневый, светло-коричневый».

Роспатентом 13.08.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018758256 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне заявки. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении всех товаров и услуг, приведенных в перечне заявки, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- изменяющееся обозначение заявлено в отношении товаров и услуг 06, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 26, 39 классов МКТУ и представляет собой 21 последовательный кадр изменения реалистичного изображения сумок различных размеров, располагающихся друг на друге от большей к меньшей. В связи с чем, заявленное обозначение является неохраноспособным согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса в отношении части заявленных товаров (таких как товары 06 класса МКТУ «замки для портфелей металлические / замки для сумок металлические; крючки для сумок металлические», товары 12 класса МКТУ «колесики для тележек [транспортных средств]; сумки багажные, включенные в 12 класс», товары 18 класса МКТУ «чемоданы плоские; чемоданы хозяйственные; чемоданы; сумки-тележки, включенные в 18 класс», товары 20 класса МКТУ «замки для портфелей неметаллические / замки для сумок неметаллические», товары 21 класса МКТУ «сумки-холодильники переносные неэлектрические» / перечень товаров не является исчерпывающим), а также всех товаров и услуг 26, 39 классов МКТУ, поскольку в целом не обладает различительной способностью, указывает на вид и назначение товаров и услуг, представляет собой форму товара, обусловленную исключительно функциональным назначением;

- заявителем не были представлены какие-либо документы и дополнительные материалы, подтверждающие приобретение заявленным обозначением различительной способности;

- в отношении другой части заявленных товаров регистрация заявленного

обозначения в качестве товарного знака будет в соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса вводить потребителя в заблуждение относительно вида и назначения товаров.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 14.12.2020 возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное изменяющееся обозначение должно рассматриваться в целом, изначально обладает различительной способностью и может быть зарегистрировано для всех заявленных товаров и услуг;
- на регистрацию в качестве товарного знака заявлено не реалистичное изображение сумок различных размеров, располагающихся друг на друге от большей к меньшей, а изменяющееся обозначение, основным элементом которого является конкретный оригинальный сценарий изменения определенных изображений;
- сценарий изменения изображений конструкций из сумок, выраженный заявленным изменяющимся обозначением, является охраноспособным, несет основную индивидуализирующую функцию, имеет определенный осмысленный сюжет;
- по сюжету невидимый персонаж играет с сумкой, формируя различные оригинальные конструкции, и возвращает сумку в изначальное состояние;
- демонстрация указанных изменений, в указанной заявителем последовательности, не является общепринятой и не воспринимается как указание на вид или назначение товаров и услуг;
- вероятность введения потребителей в заблуждение относительно вида и назначения товаров отсутствует. Заявленное обозначение не может вводить потребителей в заблуждение, поскольку не содержит элементов, неверно указывающих через ассоциации на конкретный вид или назначение товара;
- заявитель обращает внимание на практику экспертизы по регистрации изменяющихся и иных товарных знаков, обладающих фантазийным характером:



, , свидетельство

№ 631106, приоритет от 20.10.2016, правообладатель: ООО "ОАЗИС", Москва,



свидетельство № 467294, приоритет от 04.08.2011, правообладатель:  
ООО "Бурятмяспром", Республика Бурятия, г. Улан-Удэ;  
- заявителем приведена судебная практика по делам: №№ СИП-746/2017, СИП-746/2017, СИП-282/2015 и т.д.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 14.12.2020, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (28.12.2018) заявки № 2018758256 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и 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.

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, 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.

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

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; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар и т.д.

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. п. 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.

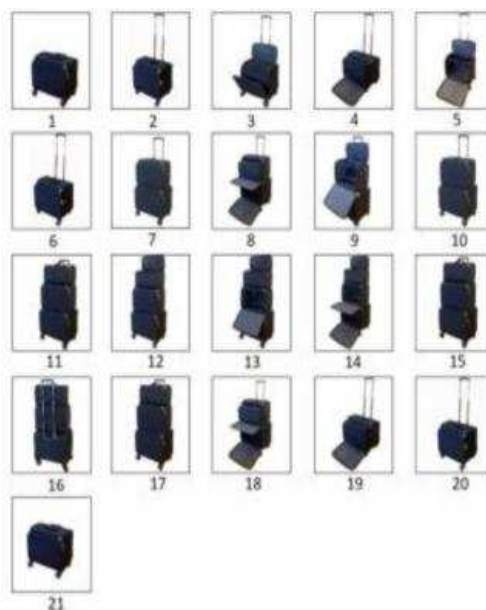
В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

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.

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

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.



Заявленное обозначение по заявке № 2018758256 является изменяющимся. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 06, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 26, услуг 39 классов МКТУ, указанных в перечне, в цветовом сочетании: «черный, темно-серый, темно-синий, серый, светло-серый, белый, коричневый, светло-коричневый».

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение представляет собой 21 последовательный кадр изменения реалистичного изображения сумок различных размеров, располагающихся друг на друге от большей к меньшей. Действительно, заявленное обозначение, в том виде как заявлено, содержит реалистичное изображение сумки, конфигурация и внешний вид которой меняется из кадра в кадр. Таким образом, из кадра в кадр показано как сумка раскладывается, какие функциональные отделения, кармашки и отсеки в ней существуют, и каким образом сумка закрывается и возвращается в исходное положение. Каких-либо иных ассоциаций заявленное обозначение не вызывает.

Таким образом, в отношении заявленных товаров 06 класса МКТУ «ларцы металлические / сундуки металлические», 12 класса МКТУ «сумки багажные, включенные в 12 класс; сумки для прогулочных колясок; сумки седловые для велосипедов», товаров 18 класса МКТУ «сумки-тележки, включенные в 18 класс; мешки [сумки] кожаные для упаковки; саквояжи; сумки женские; сумки сортировочные для багажа; сумки сортировочные хозяйственные; сумки спортивные; сумки-тележки, включенные в 18 класс; сумки туристские; сумки хозяйственные на колесах; сумки хозяйственные; сумки школьные; сумки; сундуки дорожные; чемоданы моторизированные; чемоданы на колесах; чемоданы плоские; чемоданы хозяйственные; чемоданы» [чемодан – это раскладная сумка в форме узкой коробки с ручкой, имеющая жёсткие стенки и употребляемая в дороге для вещей, багажа. См. электронный словарь: <https://ru.wiktionary.org/wiki>], товаров 20 класса МКТУ «сундуки неметаллические; тара для перевозки стекла и фарфора», товаров 21 класса МКТУ «сумки-холодильники переносные неэлектрические», а также в отношении услуг 39 класса МКТУ «доставка товаров; расфасовка товаров; упаковка товаров; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; услуги проката контейнеров, емкостей для упаковки, транспортировки и хранения товаров, включенные в 39 класс; услуги проката сумок, чемоданов, в том числе сортировочных, хозяйственных, включенные в 39 класс; хранение товаров» изображение сумки, занимающей доминирующее положение в заявленном

обозначении, прямо, без домысливания характеризует указанные товары и услуги, то есть не обладает различительной способностью, указывая на их вид и назначение.

Товары 06 класса МКТУ «замки для портфелей металлические / замки для сумок металлические; колесики металлические, включенные в 06 класс; крючки для сумок металлические; фурнитура металлическая, включенная в 06 класс», товары 12 класса МКТУ «колесики для тележек [транспортных средств]», товары 18 класса МКТУ «каркасы для сумок; колесики для сумок, чемоданов, включенные в 18 класс; ручки для чемоданов», товары 20 класса МКТУ «замки для портфелей неметаллические / замки для сумок неметаллические; колесики неметаллические, включенные в 20 класс; крючки для сумок неметаллические; фурнитура неметаллическая, включенная в 20 класс», товары 26 класса МКТУ «застежки-липучки; застежки-молнии для сумок; застежки-молнии; кнопки-застежки» предназначены для сумок, изделий для переноски вещей, в связи с чем, напрямую им сопутствуют в гражданском обороте.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения в отношении вышеуказанной части заявленных товаров и услуг требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

Документального подтверждения того, что заявленное обозначение приобрело различительную способность до даты подачи заявки № 2018758256 и воспринимается потребителем как средство индивидуализации товаров/услуг заявителя представлено не было.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В отношении товаров 06 класса МКТУ «емкости для упаковки металлические; замки для коробок металлические; канистры металлические; контейнеры металлические [для хранения и транспортировки]; корзины металлические; упаковки из жести; ящики из обычных металлов», товаров 12 класса МКТУ «корзинки для велосипедов; сетки багажные для транспортных средств; тележки двухколесные, трехколесные и четырехколесные; тележки для продуктов», товаров 16 класса МКТУ «емкости упаковочные, включенные в 16 класс; коробки бумажные



или картонные; материалы упаковочные [прокладочные, набивочные] из бумаги или картона; мешки для транспортировки и хранения, включенные в 16 класс; мешки [конверты, пакеты] для упаковки бумажные или пластмассовые», товаров 17 класса МКТУ «материалы упаковочные [прокладочные, набивочные] резиновые или пластмассовые; мешки для транспортировки и хранения, включенные в 17 класс; мешки [конверты, пакеты] резиновые для упаковки», товаров 18 класса МКТУ «мешки [конверты] кожаные для упаковки; портфели [кожгалантерея]; ранцы; ручки-держатели для переноски хозяйственных сумок и пакетов; рюкзаки; сетки хозяйственные; сумки пляжные», товаров 22 класса МКТУ «материалы упаковочные [прокладочные, набивочные] не из резины, пластмассы, бумаги или картона; мешки [конверты, пакеты] для упаковки текстильные; мешки для транспортировки и хранения, включенные в 22 класс», товаров 20 класса МКТУ «емкости для упаковки деревянные, включенные в 20 класс; емкости для упаковки пластмассовые; изделия плетеные [короба, корзины] для транспортировки продуктов; канистры неметаллические; контейнеры неметаллические [для хранения и транспортировки]; корзины неметаллические; тележки [мебель]; шкафы для хранения пищевых продуктов; ящики из дерева или пластика; ящики с перегородками для бутылок», товаров 21 класса МКТУ «емкости бытовые или кухонные; емкости термоизоляционные; емкости термоизоляционные для напитков; емкости термоизоляционные для пищевых продуктов; корзины бытовые; мешки изотермические; пакеты охлаждающие для продуктов питания и напитков; тазы [емкости]», не являющихся сумками на колесах, заявленное обозначение, в том виде как заявлено, является ложным в отношении вида, назначения товаров.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения в отношении части заявленных товаров требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

Довод об оригинальности сюжета заявленного обозначения не приводит к иным выводам коллегии. Образ, порождаемый заявленным обозначением (раскладывающаяся сумка на колесах), двусмысленного толкования не вызывает и каких-либо иных индивидуализирующих элементов, влияющих на различительную способность обозначения в целом, не содержит.

Довод заявителя в части регистрации приведенных в возражении товарных знаков не приводит к иным выводам коллегии. Производство по каждой заявке ведется независимо, исходя из совокупности всех обстоятельств дела.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.12.2020, оставить в силе решение Роспатента от 13.08.2020.**