

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 23.11.2020. Данное возражение подано ИП Перушевой П.М., Москва (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019717992, при этом установлено следующее.

Заявка №2019717992 на регистрацию изобразительного товарного



знака « » была подана 17.04.2019 в отношении товаров и услуг 14, 19, 20, 26, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 24.07.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019717992. 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 и услуг на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение представляет собой изобразительный элемент, который не содержит в себе характерной графической или художественной проработки и не обладает различительной способностью, вследствие чего регистрация заявленного обозначения нарушила бы пункт 1 статьи 1483 Кодекса (само обозначение состоит только из неохраняемого элемента). 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.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.11.2020 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- хотя заявленное обозначение и состоит из геометрических фигур, созданных путем объединения нескольких других геометрических фигур, в целом оно является сложной геометрической фигурой, составные части которой объединены общим замыслом (представляют собой стилизованные зеркально расположенные изображения лун), поэтому образуют композицию, обладающую различительной способностью;
- заявитель до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака



использовал обозначение « », ввиду чего оно завоевало определенную нишу на российском рынке и за время использования стало узнаваемым в отношении товаров и услуг 14, 19, 35 классов МКТУ;

- заявитель скорректировал перечень испрашиваемых товаров и услуг 14, 19, 20, 26, 35 классов МКТУ до следующих позиций товаров и услуг 14, 19, 35 классов МКТУ:

14 класс: изделия ювелирные; камни драгоценные, а также изделия и украшения из них; камни полудрагоценные, а также изделия и украшения из них; коробки подарочные для ювелирных изделий;

19 класс: изделия из камня; камень; камень искусственный; кварц; кремнезем [кварц];

35 класс: презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; оптовая и розничная продажа товаров, в том числе через сеть интернет.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 24.07.2020 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2019717992.

В подтверждение своих доводов заявитель представил пакет документов о различительной способности заявленного обозначения.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Ссылки на интернет на 41 л. в 1 экз.;
2. Договоры на разработку продукции на 39 л. в 1 экз.;
3. Договоры на производство продукции на 22 л. в 1 экз.

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

С учетом даты (17.04.2019) 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 подпункту 2 пункта 1.1. статьи 1483 не применяются в отношении обозначений, которые состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

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 заявлением обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявлении 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 обозначение «» является изобразительным, состоящим из двух геометрических фигур, помещенных зеркально напротив друг друга. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров и услуг 14, 19, 35 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное комбинированное обозначение содержит в своем составе две геометрические фигуры, образованные двумя дугами окружностей, которые помещены зеркально напротив друг друга и не обладают различительной способностью, поскольку не имеют оригинального графического исполнения, в силу чего являются неохраняемыми элементами обозначения по основаниям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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 №2019717992 заявленное обозначение воспринималось как знак маркировки товаров и услуг 14, 19, 35 классов МКТУ, оказываемых заявителем.

Из представленных ссылок на интернет (1) нельзя сделать вывод о том, какое лицо индивидуализирует представленные на фото изображения, а также невозможно установить, были ли сделаны эти скриншоты до даты приоритета заявленного обозначения или позже.

Из приложенных договоров на разработку продукции (2), равно как из приложенных договоров на производство продукции (3) нельзя сделать вывод о том, каким именно обозначением маркировалась данная продукция.

Таким образом, 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.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившем 23.11.2020, оставить в силе решение Роспатента от 24.07.2020.