

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

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) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 11.07.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ПАННА», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023707865 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2023707865, поданной 06.02.2023, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 02, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение:

СКАЗКИ-
«КАРТИНКИ».

Роспатентом 22.04.2024 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023707865 в отношении товаров 02, 16 (части), 18, 20, 22, 23, 24 (части), 25, 26, 28 (части) классов МКТУ, указанных в перечне. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено следующее:

- заявленное обозначение «СКАЗКИ - КАРТИНКИ» представляет собой словесное обозначение, где элемент «СКАЗКИ» - повествовательное произведение устного народного творчества о вымышленных событиях, элемент «КАРТИНКИ» - печатный

оттиск (эстамп, фототипия, литография) картины или рисунка, обычно в уменьшенном формате (см. Интернет-словари, например: <https://dic.academic.ru>, Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940, Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992), в отношении части заявленных товаров 16, 24, 28 классов МКТУ, в целом не обладает различительной способностью и является неохраняемым на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на вид и свойства, назначение части заявленных товаров, а именно, товаров 16 класса МКТУ «акварели [картины]; альбомы; альманахи; атласы; афиши / плакаты; банкноты; баннеры бумажные; билеты; бирки багажные из бумаги; бланки; бланки уведомлений [канцелярские товары]; блокноты; блокноты [канцелярские товары]; блокноты для рисования, черчения; брошюры; буклеты; бювары; бюллетени информационные; вывески бумажные или картонные; выкройки для шитья; вымпелы бумажные; газеты; гравюры; диаграммы; доски гравировальные; журналы [издания периодические]; закладки для книг; иглы гравировальные для офортов; издания периодические; издания печатные; изображения графические; календари; картинки; картинки переводные; картины [рисунки] обрамленные или необрамленные; карточки; карточки каталожные [канцелярские товары]; карты коллекционные, за исключением используемых для игр; каталоги; книги; книги для раскрашивания; книжки квитанционные [канцелярские товары]; книжки-комиксы; конверты [канцелярские товары]; купоны печатные; листовки / флаеры; литографии; марки почтовые; материалы графические печатные; мел для литографии; мешки [конверты, пакеты] для упаковки бумажные или пластмассовые; наклейки самоклеящиеся [канцелярские товары]; ноты печатные; обертки для бутылок бумажные или картонные; обложки [канцелярские товары]; обложки защитные для книг; образцы почерков; олеографии; открытки музыкальные; открытки поздравительные; открытки почтовые; офорты; песенники; портреты; продукция печатная; произведения искусства литографические; проспекты; расписания печатные; реестры; репродукции графические; табло из бумаги или картона для объявлений; трафареты для рисования; учебники [пособия]; флаги бумажные; фотогравюры; фотографии [отпечатанные]; хромолитографии; чертежи [синьки]; эмблемы [клейма бумажные]; эстампы [гравюры]; этикетки из бумаги или картона; альбомы для коллекционирования; альбомы для фотографий; журналы регистрационные; журналы узкоспециализированные с конечным количеством выпусков [партиорки]; заготовки для декорирования; карандаши литографские; картинки переводные посредством натирания на поверхность; наборы для детского творчества; наборы для творчества, в том числе художественного творчества, декоративного-прикладного искусства, изготовления поделок, включая наборы для раскрашивания, росписи, декупажа, лепки, создания аппликаций, создания поделок из фольги, создания поделок с наклейками, принадлежности и

аксессуары для них, включенные в 16 класс; наклейки интерьерные; пленки термотрансферные для декорирования; пленки термотрансферные для художественного творчества; постеры [плакаты]; справочники; штампы; штампы, используемые для нанесения рисунка на поверхность пластичных материалов; элементы декоративные из плотного картона [чиборды]; элементы из пленки термотрансферной для декорирования; элементы из пленки термотрансферной для художественного творчества», товаров 24 класса МКТУ «баннеры текстильные или пластиковые; вымпелы текстильные или пластиковые; этикетки из текстильных материалов; заготовки из ткани для росписи; картины текстильные; наборы для создания изделий из тканей, в том числе для создания игрушек, аксессуаров, аппликаций из тканей, лоскутного шитья, включенные в 24 класс», товаров 28 класса МКТУ «билеты лотерейные со стираемым слоем / скретч-карты для лотерей; головоломки из набора элементов для составления картины / пазлы; игры комнатные; игры настольные игры; игры - конструкторы; карточки для игр; карты для бинго; карты игральные; наборы элементов для выкладывания картин по схеме»;

- в заявлении обозначении элементы «СКАЗКИ» и «КАРТИНКИ», несмотря на указание через дефис, семантически не связаны друг с другом и не образуют с ним устойчивого словосочетания, поскольку такого устойчивого понятия как «СКАЗКИ - КАРТИНКИ» не существует. Элемент «СКАЗКИ», в свою очередь, представляет собой множественное число от слова «сказка», которое имеет следующее толкование согласно общедоступным словарям: 1. повествовательное произведение устного народного творчества о вымышленных событиях; 2. литературное произведение того же характера; элемент «КАРТИНКИ» представляет собой множественное число от слова «картинка», которое имеет следующее толкование согласно общедоступным словарям: 1. уменьш. к «картина» (в 1, 2 и 4 значения); маленькая картина; 2. рисунок, иллюстрация в книге (например: книга с картинками); 3. печатный оттиск (эстамп, фототипия, литография) картины или рисунка, обычно в уменьшенном формате (например: книга с картинками); 4. изображение, полученное с помощью какого-либо технического средства (на кино- или фотоплёнке, экране телевизора и т.п.). См. Интернет-словари: <https://sinonim.org/>, <https://kartaslov.ru>, <https://dic.academic.ru/> <https://dic.nsf/> <https://dmitriev/1743/>, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1024774>. Следовательно, словесные элементы «СКАЗКИ - КАРТИНКИ» будут однозначно ассоциироваться у потребителей ввиду своего лексического значения с указанными понятиями. Таким образом, словесные

элементы «СКАЗКИ - КАРТИНКИ» заявленного обозначения являются неохраняемыми элементами в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в отношении части товаров 16, 24, 28 классов МКТУ, которые представляют собой печатную продукцию или продукцию, которая может быть выполнена в виде картинок, а также продукцию, связанную с картинками (рисунками/ изображениями), то есть являющуюся сопутствующей, так как прямо, без домысливания характеризуют их, указывая на их вид, свойства и назначение, поскольку ввиду своего смыслового значения, ориентируют потребителей относительно свойств печатной /текстильной/ игровой продукции, указывают на их тематику;

- в отношении товаров 28 класса МКТУ *«игры портативные с жидкокристаллическими дисплеями; игры с кольцами»* экспертиза сочла возможным согласиться с доводами заявителя и снять мотивы отказа по пункту 1 статьи 1483 Кодекса;
- материалов, доказывающих приобретенную различительную способность до даты приоритета заявленного обозначения, в отношении вышеуказанных товаров 16, 24, 28 классов МКТУ, заявителем не представлено.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 11.07.2024 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 22.04.2024.

Доводы возражения, поступившего 11.07.2024, сводятся к следующему:

- Суд по интеллектуальным правам указывал, что оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса производится с учетом того, что восприятие этого обозначения осуществляется потребителями: в отношении конкретных товаров, для которых предоставлена или испрашивается охрана, а не товаров, однородных им, или любых товаров; в отношении конкретного обозначения в том виде, в котором это обозначение заявлено на государственную регистрацию. Следует различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации. Последним может быть предоставлена правовая охрана;
- заявитель обращает внимание, что Роспатент зарегистрировал товарный знак **«забавные картинки»** по свидетельству № 699315, в том числе в отношении товаров 16 класса МКТУ, в части которых вынесен отказ по рассматриваемой заявке,

ВОЛШЕБНЫЕ

а также товарный знак « **КАРТИНКИ** » по свидетельству № 975157 (правообладатель ООО "ПАННА" - заявитель по рассматриваемой заявке), в том числе в отношении товаров 24, 28 классов МКТУ, в части которых вынесен отказ по рассматриваемой заявке;

- регистрация товарного знака по свидетельству № 699315 "ЗАБАВНЫЕ КАРТИНКИ" содержит часть товаров 16 класса МКТУ, в отношении которых отказано в регистрации экспертизой по рассматриваемой заявке;
- товарный знак по свидетельству № 975157 "ВОЛШЕБНЫЕ КАРТИНКИ" также содержит товары 16 класса МКТУ, в отношении которых отказано в регистрации экспертизой по рассматриваемой заявке, а также все товары 24 и 28 классов МКТУ, в части которых вынесен отказ по рассматриваемой заявке;
- Суд по интеллектуальным правам неоднократно указывал, что элементы, которые Роспатент уже расценивал как обладающие различительной способностью применительно к конкретным товарам, должны и далее признаваться таковыми (дела №№ СИП-201/2022 от 10.10.2022; СИП-931/2020 от 02.09.2021; СИП-860/2019 от 19.06.2020 и т.д.). Также суд критически оценивает довод о том, что «делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно», признавая его недостаточным (дела №№ СИП-1032/2021 от 15.02.2022; СИП-140/2021 от 29.10.2021).

На основании изложенного в возражении, поступившем 11.07.2024, содержится просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в отношении всех заявленных товаров.

В подтверждение своих доводов заявитель приводит следующие документы:

- копия обжалуемого решения Роспатента от 22.01.2024 по заявке № 2023707865 о государственной регистрации товарного знака – [1];
- сведения о регистрации товарного знака № 699315 – [2];
- сведения о регистрации товарного знака № 975157 – [3].

От заявителя поступило ходатайство о рассмотрении возражения без участия заявителя. Уведомленный надлежащим образом заявитель на заседании коллегии отсутствовал. В соответствии с пунктом 41 Правил ППС неявка сторон спора,

надлежащим образом уведомленных о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (06.02.2023) заявки № 2023707865 правовая база для оценки охранныспособности 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 г. (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.

В соответствии с подпунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

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.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида. Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;
- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;
- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркованных заявленным 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 на регистрацию в качестве товарного знака обозначение

СКАЗКИ-

«КАРТИНКИ» представляет собой словесное обозначение, выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита на двух строках. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 02, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28 классов МКТУ, указанных в перечне.

Заявитель в возражении указывает, что заявленное обозначение изначально обладает различительной способностью и не способно характеризовать часть заявленных товаров 16 (части), 24 (части), 28 (части) классов МКТУ, указанных в перечне, в отношении которых экспертизой принято решение об отказе в его регистрации ввиду противоречия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

Заявленное обозначение «СКАЗКИ - КАРТИНКИ» состоит из двух значимых словесных элементов:

- «СКАЗКИ» - повествовательное произведение устного народного творчества о вымышленных событиях, иногда с участием волшебных, фантастических сил; жанр фольклора или художественной литературы, эпическое, преимущественно прозаическое произведение с волшебным, героическим или бытовым сюжетом. Сказку характеризует отсутствие претензий на историчность

повествования, не скрываемая вымыщенность сюжета;

- «КАРТИНКИ» - печатный оттиск (эстамп, фототипия, литография) картины или рисунка, обычно в уменьшенном формате; картинка - это маленькая картина, картинкой называют рисунок, иллюстрацию в книге; картинкой называют также изображение на кино- и фотоплёнке или экране телевизора.

См. Интернет-словари: <https://dic.academic.ru>, Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940, Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992, <https://ru.wikipedia.org/wiki/Сказка>; <https://kartaslov.ru/значение-слова/сказка>, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/dmitriev/1743/картинка?ysclid=m1jpvdx04t530533149>.

Следовательно, заявленное обозначение «СКАЗКИ - КАРТИНКИ» будет однозначно ассоциироваться у потребителей ввиду своего лексического значения с указанными общедоступными значениями данных слов, то есть со сказкой как произведением литературного творчества, изображениями картин, картинок, оттисками, рисунками и иллюстрациями, либо сказками в иллюстрациях или сопровождаемых картинками, изображениями героев сказок. Иных ассоциаций заявленное обозначение не вызывает, его смысл очевиден, домысливания не требуется.

Таким образом, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса в отношении части заявленных товаров, так как не обладает различительной способностью и прямо, без домысливания характеризует их, указывая ввиду своего смыслового значения, на их вид, назначение или свойства:

- товаров 16 класса МКТУ «акварели [картины]; альбомы; альманахи; атласы; афиши / плакаты; билеты; брошюры; буклеты; газеты; гравюры; журналы [издания периодические]; доски гравировальные; закладки для книг; заготовки для декорирования; иглы гравировальные для офортов; издания периодические; издания печатные; изображения графические; календари; картинки; картинки переводные; картины [рисунки] обрамленные или необрамленные; карточки; карточки каталогные [канцелярские товары]; карты коллекционные, за исключением используемых для игр; каталоги; книги; книги для раскрашивания; книжки-комиксы; литографии; материалы графические печатные; мел для литографии; ноты печатные; обложки защитные для книг; олеографии; открытки музыкальные; открытки поздравительные; открытки почтовые; офорты; песенники; портреты; продукция печатная; произведения искусства литографические; проспекты; репродукции графические; учебники [пособия]; фотогравюры; фотографии

[отпечатанные]; хромолитографии; эстампы [гравюры]; альбомы для коллекционирования; альбомы для фотографий; журналы узкоспециализированные с конечным количеством выпусков [партворки]; карандаши литографские; картинки переводные посредством натирания на поверхность; наборы для детского творчества; наборы для творчества, в том числе художественного творчества, декоративного-прикладного искусства, изготовления поделок, включая наборы для раскрашивания, росписи, декупажа, лепки, создания аппликаций, создания поделок из фольги, создания поделок с наклейками, принадлежности и аксессуары для них, включенные в 16 класс; наклейки интерьерные; пленки термотрансферные для декорирования; пленки термотрансферные для художественного творчества; постеры [плакаты]; справочники; трафареты для рисования; штампы; штампы, используемые для нанесения рисунка на поверхность пластичных материалов; элементы декоративные из плотного картона [чиборды]; элементы из пленки термотрансферной для декорирования; элементы из пленки термотрансферной для художественного творчества»;

- товаров 24 класса МКТУ «*заготовки из ткани для росписи; картины текстильные; наборы для создания изделий из тканей, в том числе для создания игрушек, аксессуаров, аппликаций из тканей, лоскутного шитья, включенные в 24 класс»*,
- товаров 28 класса МКТУ «*билеты лотерейные со стираемым слоем / скретч-карты для лотерей; головоломки из набора элементов для составления картины / пазлы; игры комнатные; игры настольные игры; игры-конструкторы; карточки для игр; карты для бинго; карты игральные; наборы элементов для выкладывания картин по схеме»*.

В связи с чем, заявленное обозначение состоит из неохраняемых элементов для вышеуказанных товаров в соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса, поскольку характеризует их.

Кроме того, у коллегии нет оснований считать, что заявленное обозначение образует комбинацию, обладающую различительной способностью, при этом оно выполнено из двух значимых слов русского языка общей лексики, написанных через дефис, которые характеризуют вышеуказанные товары прямо, без домысливания.

Документов, свидетельствующих о приобретенной различительной способности заявленного обозначения в отношении вышеуказанных товаров 16, 24, 28 классов МКТУ представлено не было.

Вместе с тем, необходимо различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации. Последним может быть предоставлена правовая охрана. В том случае,

когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара (услуги) или характеристику сведений об изготовителе, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным.

Таким образом, в отношении другой части товаров 16 класса МКТУ «банкноты; баннеры бумажные; бирки багажные из бумаги; бланки; бланки уведомлений [канцелярские товары]; блокноты; блокноты [канцелярские товары]; блокноты для рисования, черчения; бювары; бюллетени информационные; вывески бумажные или картонные; выкройки для шитья; вымпелы бумажные; диаграммы; книжки квитанционные [канцелярские товары]; конверты [канцелярские товары]; купоны печатные; листовки / флаеры; марки почтовые; мешки [конверты, пакеты] для упаковки бумажные или пластмассовые; наклейки самоклеящиеся [канцелярские товары]; обертки для бутылок бумажные или картонные; обложки [канцелярские товары]; образцы почерков; расписания печатные; реестры; табло из бумаги или картона для объявлений; флаги бумажные; чертежи [синьки]; эмблемы [клейма бумажные]; этикетки из бумаги или картона; журналы регистрационные», другой части товаров 24 класса МКТУ «баннеры текстильные или пластиковые; вымпелы текстильные или пластиковые; этикетки из текстильных материалов» заявленное обозначение не имеет прямого описательного характера и не способно напрямую указывать на какие-либо характеристики данных товаров, то есть является фантазийным, что не позволяет применить к нему требования пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы заявителя в отношении существующей практики регистрации товарных знаков не приводят к иным выводам коллегии. Делопроизводство по каждой заявке ведется независимо с учетом всех обстоятельств дела. Кроме того, приведенные примеры товарных знаков содержат дополнительные отличия, выражающиеся в наличии иных словесных элементов, которые влияют на их различительную способность, то в целом влияет на их существование.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
удовлетворить возражение, поступившее 11.07.2024, изменить решение Роспатента от 22.04.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2023707865.