

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 поступившее 09.08.2021 возражение, поданное компанией Шимано Инк., Япония (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020710121, при этом установила следующее.

SPD

Комбинированное обозначение « **SPD** » по заявке № 2020710121 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 28.02.2020 на имя заявителя в отношении товаров 12, 25 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 28.04.2021 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг по причине его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение « **SPD** » представляет собой простые буквы, не имеющие словесного характера и характерного графического исполнения. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения. Заявителем не

были представлены документы, доказывающие приобретенную различительную способность заявленного обозначения. В связи с этим, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 12 и 25 классов МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как не обладающее различительной способностью, поскольку графическая проработка заявленного обозначения признана незначительной.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, указав, что заявленное обозначение выполнено в оригинальной графической манере. Шрифт букв данного обозначения явно не стандартный, обозначение выполнено в оригинальном дизайне. Буквы знака выполнены жирными полосами и при этом полосы неодинаковой ширины, чего обычно не бывает в стандартных шрифтах. В буквах знака утолщенные элементы соседствуют с утонченными, создается впечатление, что буквы изображения начертаны с помощью кисти. Данный знак уже активно применяется для маркировки выпускаемых фирмой Шимано Инк. деталей спортивных велосипедов.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2020710121 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 12, 25 классов МКТУ.

К материалам возражения приложены выдержки из каталога велосипедов производства компании-заявителя (1).

Заявитель, уведомленный в установленном порядке о дате и времени рассмотрения возражения на заседание коллегии не явился, ходатайств о переносе рассмотрения возражения не направлял. Следовательно, у коллегии отсутствовали основания для переноса рассмотрения возражения.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (28.02.2020) поступления заявки № 2020710121 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 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.

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

Исходя из положений пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, положения пункта 1 настоящей статьи 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 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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.

Как следует из пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 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.

SPD

Обозначение « **SPD** » по заявке №2020710121 с датой приоритета от 28.02.2020 состоит из буквенных элементов «SPD», выполненных оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 12, 25 классов МКТУ.

SPD

Анализ заявленного обозначения « **SPD** » показал, что он состоит из сочетания букв латинского алфавита, не имеющих словесного характера, при этом, графическая манера исполнения шрифтовых единиц «S», «P», «D», входящих в его состав, хотя и не является стандартной, но, тем не менее, не обладает настолько оригинальной запоминающейся графикой, которая позволила бы воспринимать элемент «SPD» не в качестве сочетания отдельных букв, а в качестве изобразительного элемента. Вышеизложенные доводы свидетельствуют об отсутствии различительной способности обозначения « **SPD** » на основании требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

SPD

Коллегия приняла к сведению дополнительные доводы к возражению относительно известности компании Шимано Инк., и об использовании ею заявленного обозначения для маркировки вело оборудования. Вместе с тем, сведений, в представленном каталоге продукции и в интернет-источниках недостаточно для оценки объемов использования заявленного обозначения, длительности такого использования.

Сведений же о длительности и интенсивности использования непосредственно заявленного обозначения « **SPD** » в качестве средства индивидуализации деятельности заявителя, о степени информированности об этом обозначении потребителей материалы возражения не содержат.

SPD

Таким образом, в распоряжении коллегии отсутствуют сведения, позволяющие сделать вывод о приобретении заявленным обозначением различительной способности.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.08.2021,
оставить в силе решение Роспатента от 28.04.2021.**