

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 05.08.2023, поданное ООО «ЮВИС СК», г. Иваново (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023704113, при этом установлено следующее.

Комбинированное обозначение «  » по заявке №2023704113 было подано 24.01.2023 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении следующих товаров 07 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 28.06.2023 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.


Указанное мотивировано тем, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «CLEAN BAGS» (в переводе с англ.яз. – «чистые пакеты», где «чистые» - незагрязненный, запаханный; «пакет» - небольшой мешок из тонкого гибкого материала, см. Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич.

исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999, <https://kartaslov.ru/>, <https://translate.google.com/>) являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладают различительной способностью, так как указывают на вид и назначение заявленных товаров и услуг 07 и 35 классов МКТУ.

Экспертиза также отмечает, что представленные заявителем дополнительные материалы не могут служить мотивом для изменения вышеизложенного мнения, поскольку не являются достаточными. В представленных материалах отсутствуют сведения о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности.

Кроме того, отсутствует доказательство осведомленности конечного потребителя о заявленном обозначении и его однозначной ассоциативности с товарами (услугами) именно заявителя, которые могут быть представлены в рамках социологических опросов.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 05.08.2023, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Заявитель отмечает, что обозначение «  » представляет собой художественное произведение, включающее словесные элементы, а также изображение желтого круга и элемента, напоминающего мишень, при этом изобразительные элементы заявленного обозначения не являются каким-либо общеупотребимым символом.

Заявитель, ссылаясь на положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса, подчеркивает, что положения этого пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В подтверждение указанного заявитель представил сведения (скриншоты) с маркетплейсов «WILDBERRIES» и «OZON», а также результаты поисковой системы Яндекс Товары, которые посещает достаточно большое число потребителей в России,

что, по его мнению, свидетельствует о том, что российский потребитель информирован о заявленном обозначении.

В частности отмечено, что на скриншотах с маркетплейса «WILDBERRIES» содержится информация о том, что товары под заявленным обозначением «CLEAN BAGS» были проданы 2269 раз, что прямо указывает на информированность потребителей в России в отношении заявленного обозначения.

О популярности товаров у российского потребителя товаров, маркированных заявленным обозначением, также свидетельствуют представленные скриншоты с маркетплейса «OZON» и из поисковой системы Яндекс Товары.

На основании изложенного заявитель просит вынести решение о регистрации товарного знака по заявке № 2023704113 в отношении заявленных товаров 07 и услуг 35 классов МКТУ.

К возражению приложены упомянутые скриншоты с маркетплейсов Wildberries, Ozon и поисковой системы Яндекс.

На заседании коллегии, которое состоялось 19.09.2023, в соответствии с пунктом 45 Правил ППС членами коллегии было выявлено дополнительное основание, препятствующее государственной регистрации товарного знака по заявке №2023704113 в качестве товарного знака, а именно, несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса относительно назначения части заявленных услуг 35 класса МКТУ.

Заседание коллегии было перенесено для предоставления возможности заявителю представить свое мнение по данному основанию.

В дополнении к возражению, которое поступило в Роспатент 18.10.2023, заявитель представил просьбу продолжить рассмотрение возражения в рамках ограниченного перечня товаров и услуг, а именно:

07 класс – мешки для пылесосов.

35 класс – продажи товаров; продажи заявленных товаров 07 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (24.01.2023) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 3 пункта 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, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса и пунктом 35 Правил указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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, 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.


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 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 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.

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

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено комбинированное

обозначение «  », включающее словесные элементы «Clean bags», выполненные стандартным шрифтом строчными с первой заглавной буквами латинского алфавита в две строки, и изобразительные элементы в виде желтого круга и элемента в виде мишени желтого цвета.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в белом, желтом, черном цветовом сочетании в отношении скорректированного перечня товаров и услуг:

07 класс – мешки для пылесосов.

35 класс – продажи товаров; продажи заявленных товаров 07 класса МКТУ.

Включенные в заявленное обозначение словесные элементы Clean (чистый) и bags (сумки, мешки) представляют собой лексические единицы английского языка, образующие словосочетание, которое на русский язык переводится как «чистые мешки» или «чистые пакеты»

(<https://translate.google.ru/?sl=auto&tl=ru&text=%20Clean%20bags&op=translate>).

В отношении товаров 07 класса МКТУ «мешки для пылесосов», для которых испрашивается регистрация товарного знака, и услуг 35 класса МКТУ, относящихся к реализации этих товаров, включенные в заявленное обозначение словесные элементы «clean bags» прямо и однозначно указывают на вид назначения этих товаров как расходный элемент пылесосов прямого действия (пылесосы с пылесборником, в которых воздушный поток проходит через мешок для сбора пыли. Пылесосы с мешком для пыли уже более ста лет широко используются для наведения чистоты в доме. За это время они претерпели значительные изменения, их конструкция постоянно совершенствуется. Несмотря на появление других типов бытовой техники для уборки помещений, устройства с мешком еще очень долго будут востребованы, в первую очередь за их способность справляться не только с пылью, но и с крупным мусором. Они, как правило, лучше других типов уборочной техники для домашнего использования позволяют убирать строительный мусор – мелкие куски кирпича и крупную пыль. Мешки для сбора пыли можно приобретать как многоразовые, так и одноразовые (см. <https://electromontaj-proekt.ru/telefony-noutbuki-bytovaya-tehnika/kak-vybrat-pylesos/pylesosy-s-meshkom-dlya-sbora-pyli/>).

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения, в котором словесные элементы занимают доминирующее положение, требованиям пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 07 класса МКТУ (мешки для пылесосов) и услуг 35 класса МКТУ (продажи заявленных товаров 07 класса МКТУ, т.е. мешков для пылесосов) следует признать обоснованным.

Учитывая ограничение перечня заявленных товаров и услуг только вышеуказанными позициями, коллегия снимает довод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Соответственно, заявленное обозначение, состоящее из неохранных описательных элементов, занимающих доминирующее положение в его композиции, относится к обозначениям, которым не предоставляется правовая охрана в соответствии с пунктом 1(3) статьи 1483 Кодекса.

Как указано выше, положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

По мнению заявителя, материалы, приложенные к возражению, свидетельствуют об информированности российского потребителя относительно заявленного обозначения.


В подтверждение приобретенной различительной способности заявленного обозначения были представлены скриншоты с торговых площадок Wildberries и Ozon; скриншоты с поисковой строки Яндекса, где размещена информация о предложении к продаже мешков для пылесосов.

Анализ представленных заявителем материалов на стадии экспертизы отражен в заключении по результатам экспертизы, где было отмечено, что они не могут служить доказательством приобретенной различительной способности заявленного обозначения, поскольку не отвечают требованиям, изложенным в пункте 35 Правил, в частности, в них отсутствует информация о результатах социологических опросов, сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах и услугах, сопровождаемых заявленным обозначением, при этом предоставленной информации о предложении к продаже товаров 07 класса МКТУ (мешков для пылесосов) недостаточно, ввиду отсутствия конкретной информации об объемах, аудитории, методах и местах распространения, что не позволяет установить степень известности обозначения и информированности потребителей на территории Российской Федерации на дату подачи заявки.

Коллегия также обращает внимание на то, что представленные скриншоты датированы либо после даты подачи заявки на регистрацию товарного знака, либо не содержат даты размещения этой информации.

Никаких дополнительных материалов, подтверждающих приобретенную различительную способность заявленного обозначения на дату подачи заявки в отношении заявленных позиций товаров 07 и услуг 35 классов МКТУ к возражению приложено не было, в связи с этим у коллегии не было возможности дополнительно изучить и исследовать такие материалы.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для вывода о том, что в сознании потребителей на дату подачи заявки (24.01.2023) была сформирована

устойчивая ассоциативная связь между заявленным обозначением  , товарами и услугами по реализации этих товаров, которые оказываются заявителем под этим обозначением.

Резюмируя изложенное, коллегия полагает, что решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023704113 следует признать обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.08.2023, и оставить в силе решение Роспатента от 28.06.2023.