


## **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 22.10.2020, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «НЬЮ ПАК» (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019719423 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение  по заявке №2019719423, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.04.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 16, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято

решение от 25.03.2020 о государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных товаров и услуг 16, 35 классов МКТУ, а в отношении другой части заявленных товаров и услуг 16, 35 классов МКТУ было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, согласно которому, включенные в состав заявленного обозначения словесные элементы «NEW PACK» («New» - в переводе с англ. яз. – новый; «Pack» - в переводе с англ. яз. – упаковка, пачка / см. Большой англо-русский словарь. АБВУ Lingvo. Русский язык-Медиа. М. 2006, Интернет-словари <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/Pack>, <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/new> и др.) для части заявленных товаров 16 класса МКТУ и всех заявленных услуг 35 класса МКТУ являются неохранными на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывают на вид, свойства товаров и назначение услуг.

В отношении остальной части товаров 16 класса МКТУ, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида и свойств товаров.

Также, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении заявленных товаров и услуг 16, 35 классов МКТУ заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком « newpack » по свидетельству №457088 с приоритетом от 26.01.2011 в отношении товаров 16 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 16 и услугам 35 классов МКТУ [1].

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель выразил свое согласие с мнением экспертизы о неохраноспособности словесных элементов «NEW PACK», а также сократил перечень заявленных товаров 16 класса МКТУ, исключив из него товары, в отношении которых заявленное обозначение может вводить в заблуждение

потребителя относительно вида и свойств товаров;

- заявитель отмечает, что «обозначения, представляющие собой простые родовые и видовые наименования товаров и/или услуг, будут восприниматься потребителем как информация о самих товарах и/или услугах, а не об их происхождении от того или иного производителя. Упомянутые обозначения должны быть свободны, так как могут быть использованы различными производителями однородных товаров и/или услуг. Кроме того, разные производители одного и того же вида товара должны иметь возможность размещать на товаре, его упаковке и т.п. общепринятое наименование этого товара (сметана, пицца, шоколад и т.д.)»;

- именно к таким обозначениям относятся словесные элементы «NEW PACK», которые должны быть доступны для использования разными производителями однородных товаров и услуг;

- таким образом, право на неохраняемый словесный элемент «NEW PACK» не может принадлежать одному лицу, и использование этого словесного элемента другими лицами, в том числе в предпринимательской деятельности, в силу закона в любом случае не может признаваться нарушением исключительных прав;

- при данных обстоятельствах необходимость исследования сходства до степени смешения не основана на нормах права, поскольку неохраняемые элементы товарного знака не могут являться основанием, определяющим наличие или отсутствие сходства до степени смешения и обуславливать угрозу смешения потребителями;

- заявленное обозначение используется заявителем для индивидуализации своей продукции и услуг интернет-магазина с момента образования, с 26.01.2006, в том числе на сайте и в доменном имени new-pack.ru, администратором которого является с 29.03.2006.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2019719423 в качестве товарного знака отношении скорректированного перечня товаров 16 класса МКТУ: «альбомы; альманахи; атласы; афиши; баннеры бумажные; банты бумажные, за исключением галантерейных изделий или

украшений для волос; белье столовое бумажное; бирки багажные из бумаги; бланки; блокноты; блокноты [канцелярские товары]; блокноты для рисования, черчения; брошюры; буклеты; бумага; бумага в листах [канцелярские товары]; бумага воощеная; бумага для рисования и каллиграфии; бумага из древесной массы; бумага копировальная [канцелярские товары]; бумага офисная; бумага пергаментная; бумага почтовая; бумага рисовая; бумага светящаяся; бумага туалетная; бумага упаковочная; бумага фильтровальная; бумага японская [васи]; бюллетени информационные; вывески бумажные или картонные; вымпелы бумажные; газеты; дорожки настольные из бумаги; доски, щиты для объявлений бумажные или картонные; емкости для сливок бумажные; журналы [издания периодические]; издания периодические; издания печатные; календари; картон; картон из древесной массы [канцелярские товары]; картонки для шляп; карточки; карточки каталожные [канцелярские товары]; каталоги; кашпо бумажные; клеи канцелярские или бытовые; конверты [канцелярские товары]; коробки бумажные или картонные; купоны печатные; ленты бумажные, за исключением галантерейных изделий или украшений для волос; ленты клейкие [канцелярские товары]; ленты красящие; ленты липкие для канцелярских или бытовых целей; ленты самоклеящиеся канцелярские или бытовые; листовки; листы бумажные или пластиковые абсорбирующие для упаковки пищевых продуктов; листы бумажные или пластиковые для контроля влажности, используемые как материал для упаковки; листы вязкозные для упаковки; листы из восстановленной целлюлозы для упаковки; листы пузырчатые пластмассовые для упаковки или расфасовки; материалы графические печатные; материалы для обучения [за исключением приборов]; материалы канцелярские для запечатывания; материалы набивочные из бумаги или картона; материалы переплетные; материалы упаковочные [прокладочные, набивочные] из бумаги или картона; материалы упаковочные из крахмала; материалы фильтровальные бумажные; маты на стол бумажные; мешки [конверты, пакеты] для упаковки бумажные или пластмассовые; мешки для мусора бумажные или пластмассовые; мешки пластиковые для уборки отходов домашних животных; нагрудники детские бумажные; нагрудники с рукавами бумажные; наклейки

самоклеящиеся [канцелярские товары]; обертки для бутылок бумажные или картонные; облатки для запечатывания; обложки [канцелярские товары]; обложки для паспортов; оболочки пластиковые эластичные для штабелирования; открытки поздравительные; открытки почтовые; пакетики бумажные; пакеты бумажные; пакеты бумажные для стерилизации медицинских инструментов; пакеты для приготовления пищи в микроволновой печи; папки на кольцах; папки-картотеки [канцелярские принадлежности]; папки-обложки для документов; плакаты; платки носовые бумажные; пленки пластмассовые для упаковки; подложки-коврики рабочего стола; подставки для графинов бумажные; подставки для пивных кружек; полотенца для рук бумажные; продукция печатная; проспекты; расписания печатные; салфетки бумажные для снятия макияжа; салфетки бумажные для чистки; салфетки косметические бумажные; салфетки под столовые приборы бумажные; салфетки столовые бумажные; скатерти бумажные; скоросшиватели [канцелярские принадлежности]; табло из бумаги или картона для объявлений; тетради; товары писчебумажные; трафареты для рисования; трафареты для украшения еды и напитков; тубусы картонные; упаковки для бутылок бумажные или картонные; фильтры бумажные для кофе; флаги бумажные; флаеры; фольга; эмблемы [клейма бумажные]; этикетки из бумаги или картона» и всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (23.04.2019) поступления заявки №2019719423 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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, 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.

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.

В соответствии с пунктом 35 Правил, указанные в пункте 34 настоящих 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.

Согласно подпункту 1 пункта 3 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 либо 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.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение

значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

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



Заявленное обозначение является комбинированным и состоит из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения упаковки, на которой размещены: стилизованное изображение дерева и словесные элементы «NEW PACK», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, в две строки. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ.

Словесные элементы «NEW PACK» (NEW – в пер. с англ. – новинка, новый, дополнительный; PACK – пакет, стая, пачка, см. Интернет: <http://translate.yandex.ru>) являются неохраняемыми элементами в отношении товаров 16 класса МКТУ,



связанных с упаковкой товаров и связанных с ними услуг 35 класса МКТУ, поскольку не обладают различительной способностью, указывают на вид товаров и услуг, а также характеризуют данные товары и услуги.

Вывод о неохраноспособности элементов «NEW PACK» заявителем не оспаривается.

В связи с изложенным, коллегия установила, что для части испрашиваемых товаров 16 класса МКТУ, таких как «бумага вощеная; бумага из древесной массы; бумага пергаментная; бумага почтовая; бумага рисовая; бумага светящаяся; бумага упаковочная; бумага японская [васи]; емкости для сливок бумажные; картон; картонки для шляп; конверты [канцелярские товары]; коробки бумажные или картонные; листы бумажные или пластиковые абсорбирующие для упаковки пищевых продуктов; листы бумажные или пластиковые для контроля влажности, используемые как материал для упаковки; листы вискозные для упаковки; листы из восстановленной целлюлозы для упаковки; листы пузырчатые пластмассовые для упаковки или расфасовки; материалы упаковочные [прокладочные, набивочные] из бумаги или картона; материалы упаковочные из крахмала; мешки [конверты, пакеты] для упаковки бумажные или пластмассовые; мешки для мусора бумажные или пластмассовые; мешки пластиковые для уборки отходов домашних животных; обертки для бутылок бумажные или картонные; обложки [канцелярские товары]; обложки для паспортов; обложки пластиковые эластичные для штабелирования; пакетики бумажные; пакеты бумажные; пакеты бумажные для стерилизации медицинских инструментов; пакеты для приготовления пищи в микроволновой печи; папки на кольцах; папки-картотеки [канторские принадлежности]; папки-обложки для документов; пленки пластмассовые для упаковки; тубусы картонные; упаковки для бутылок бумажные или картонные» и связанных с ними услуг 35 класса МКТУ, заявленное обозначение подпадает под действие пункта 1 статьи 1483 Кодекса, а в отношении остальных товаров 16 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, не связанных с упаковкой товаров, заявленное обозначение будет вводить потребителей в заблуждение, в связи с чем, в отношении данных товаров и услуг, заявленное обозначение не соответствует пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.



Заявленное обозначение является комбинированным и состоит из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения упаковки, на которой размещены: стилизованное изображение дерева и словесные элементы «NEW PACK», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, в две строки. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак « newpack » [1] является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 16 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявителем представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака [1] для регистрации товарного знака по заявке №2019719423 в отношении всех заявленных товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и

противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;

2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;

3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] не тождественны, при этом противопоставленный знак [1] не является коллективным товарным знаком, а также отсутствуют сведения о его широкой известности российскому потребителю.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания для изменения решения Роспатента от 25.03.2020 в отношении, указанных выше товаров 16 класса МКТУ и связанных с ними услуг 35 класса МКТУ и регистрации товарного знака по заявке №2019719423 в отношении указанных товаров и услуг в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 22.10.2020, изменить решение Роспатента от 25.03.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019719423.**