

**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), рассмотрела поступившее 15.03.2023 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ПАННА», Москва (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021719548, при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2021719548, поданной 03.04.2021, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 16 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки на регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение: «**МОИ  
КАРАНДАШИ**» в цветовом сочетании: «яркий светло-вишневый». В соответствии с просьбой заявителя от 04.12.2022, слова «Мои карандаши» внесены в графу (526) в качестве неохраняемых элементов (форма 401 от 12.12.2022).

Решение Роспатента от 17.01.2023 об отказе государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 16 класса МКТУ по заявке № 2021719548 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении всех товаров 16 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного

знака на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- в состав заявленного обозначения включены словесные элементы «МОИ КАРАНДАШИ» («карандаш» - тонкая палочка графита, сухой краски и т.п., обычно вделанная в дерево, для письма, черчения и рисования. «Мои» - притяжательное местоимение, означающее - принадлежащие мне, имеющие отношение ко мне, не придает обозначению в целом достаточной различительной способности. См. словари: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/831286>, Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940 гг.), которые в силу своего семантического значения в отношении всех заявленных товаров 16 класса МКТУ не обладают различительной способностью, поскольку являются указанием на их вид и назначение;

- словесные элементы «МОИ КАРАНДАШИ» заявленного обозначения в целом не обладают различительной способностью, относятся к неохраняемым элементам, занимают доминирующее положение. В связи с чем, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 16 класса МКТУ на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса;


- заявителем не были представлены документы, свидетельствующие о приобретенной различительной способности заявленного обозначения.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 15.03.2023 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 17.01.2023.


Доводы возражения, поступившего 15.03.2023, сводятся к следующему:

- описание заявленного обозначения: «заявляется комбинированное обозначение, включающее неохраняемый словесный элемент "МОИ КАРАНДАШИ". Представляет собой надпись, выполненную в две строки буквами кириллического алфавита оригинальным шрифтом в ярком розовом светло-вишневом цвете, являющимся предметом охраны». Учитывая комбинированный характер заявленного обозначения, словесный элемент не является единственным элементом обозначения;

- следует отметить, что иногда для написания неохраняемого словесного элемента применяется столь оригинальная графика, которая позволяет, несмотря на крупный размер этого элемента и (или) его центральное расположение в обозначении, предоставить заявленному обозначению правовую охрану в качестве товарного знака, включив словесное обозначение в товарный знак как неохраняемый элемент.

Примеры таких зарегистрированных товарных знаков: , неохраняемый

элемент: «МОЛОКО», , неохраняемые элементы: «МОЛОКО,

ТЮМЕНЬ»,  по свидетельству № 850759, неохраняемые элементы товарного знака: слова «АКВАРЕЛЬ, ТИПОГРАФИЯ»;

- заявитель в возражении указывает на положение подпункта 2 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса о том, что положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, состоящих только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих композицию, обладающую различительной способностью;

- довод экспертизы об отсутствии документов, свидетельствующих о приобретенной различительной способности, не релевантен, поскольку Роспатент не доказал изначальное отсутствие различительной способности обозначения, выполненного в оригинальной графической манере;

- заявителем приведены ссылки на судебные акты по делам № СИП-140/2021, СИП-860/2019 в подтверждение применяемых правовых подходов;

- принимая во внимание использование оригинальной графики, нестандартного шрифта, яркого цвета, запоминающегося внешнего контура, положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса, пунктов 34, 35 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 г., рег. № 38572, и введенных в действие 31.08.2015 г. (далее - Правила) не являются основанием для отказа в регистрации обозначения по заявке

№ 2021719548, исполненного в графической манере, обладающей высокой степенью оригинальности.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня товаров 16 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем представлено решение Роспатента об отказе в государственной регистрации обозначения по заявке № 2021719548 – [1].

Изучив материалы дела, выслушав лиц, присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 15.03.2023, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (03.04.2021) заявки № 2021719548 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя вышеупомянутые Кодекс и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

В соответствии с пунктом 1 (3) 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.

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

Согласно пункту 1.1. 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 пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не

обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар и т.д.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса (см. п. 35 Правил).

Для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 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.

Заявленное обозначение «**МОИ**  
**КАРАНДАШИ**» по заявке № 2021719548 выполнено оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 16 класса МКТУ «*машины для точки карандашей электрические или неэлектрические; карандаши; грифели для карандашей; держатели для карандашей; карандаши автоматические; карандаши угольные; пастели [карандаши]; подставки для ручек и карандашей; точилки для карандашей электрические или неэлектрические*» в цветовом сочетании: «яркий светло-вишневый».

Заявитель считает, что заявленное обозначение изначально обладает различительной способностью и оригинальностью.

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

Заявленное обозначение состоит из словесных элементов «МОИ» и «КАРАНДАШИ», написанных в две строки и имеющих следующее смысловое значение:

- «МОИ» - притяжательное местоимение, принадлежащий мне, имеющий отношение ко мне; свойственный мне, характерный для меня;
- «КАРАНДАШИ» - тонкая палочка графита или сухой краски в деревянной оболочке, употребляемая для письма, рисования, черчения; инструмент в виде стержня, изготавливаемого из пишущего материала (угля, графита, сухих красок и тому подобного), применяемый для письма, рисования, черчения, маркировки, разметки (в строительстве и на производстве), а также в косметических и других похожих целях. Часто, в целях удобства, пишущий стержень карандаша вставляется в специальную оправу.

См. электронные словари: <https://gufo.me/dict/ozhegov>; <https://vslovarike.ru>; <https://kartaslov.ru>; <https://ru.wikipedia.org/wiki/>; <https://dic.academic.ru/>.

Таким образом, заявленное обозначение, с учетом входящих в него элементов, представляющих собой словарные слова, прямо, без домысливания вызывает




однозначные смысловые образы, связанные с определенным инструментом, служащим для письма, рисования, черчения и т.п. в целом. Каких-либо иных смысловых образов заявленное обозначение не вызывает, его смысл очевиден.

Следовательно, заявленное обозначение в целом не обладает различительной способностью, согласно требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, полностью состоит из неохраняемых элементов, которые прямо, без домысливания указывают на вид товаров 16 класса МКТУ «*карандаши; карандаши автоматические; карандаши угольные; пастели [карандаши]*», а также на назначение другой части заявленных товаров 16 класса МКТУ «*машины для точки карандашей электрические или неэлектрические; грифели для карандашей; держатели для карандашей; подставки для ручек и карандашей; точилки для карандашей электрические или неэлектрические*», которые прямым образом связаны с карандашами и ручками и предназначены для целей их функционирования как принадлежностей для письма, рисования и черчения.

Также у коллегии нет оснований считать, что заявленное обозначение образует запоминающуюся комбинацию из входящих в него элементов, изначально обладающих различительной способностью, поскольку значение обозначения «МОИ КАРАНДАШИ», с учетом описательного характера входящих в его состав элементов, в отношении указанных выше товаров 16 класса МКТУ, очевидно и домысливания не требует. При этом характерная графика и цветовое сочетание заявленного обозначения не приносят качественно иного уровня восприятия, его прочтение и смысл ясен потребителю.

Каких-либо доказательств, свидетельствующих о приобретенной различительной способности заявленного обозначения, в материалы дела не представлено.

Таким образом, заявленное обозначение полностью состоит из неохраняемых элементов в отношении заявленных товаров 16 класса МКТУ, в связи с чем, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что правомерно указано в заключении по результатам экспертизы, и у коллегии отсутствуют правовые основания для отмены решения Роспатента от 17.01.2023.

Доводы заявителя в части наличия различной судебной практики и о наличии иных товарных знаков: , неохраняемый элемент: «МОЛОКО», , неохраняемые элементы: «МОЛОКО, ТЮМЕНЬ»,  по свидетельству № 850759, неохраняемые элементы товарного знака: слова "АКВАРЕЛЬ, ТИПОГРАФИЯ", не приводят к иным выводам коллегии, и не способствуют преодолению требований, предусмотренных пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, в силу вышеизложенных выводов. Коллегией также принято во внимание, что указанные товарные знаки содержат помимо словесных элементов, также изобразительные элементы, оказывающие влияние на индивидуализирующую способность товарных знаков в целом. Кроме того, делопроизводство по каждой заявке осуществляется независимо, исходя из совокупности всех обстоятельств дела.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.03.2023, оставить в силе решение Роспатента от 17.01.2023.**