

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 возражение, поступившее 01.03.2021, поданное АО "ТВИНС Тэк", Московская обл., Ленинский р-н, пос. Горки (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 27.10.2020 о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1269551 в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1269551, произведенной Международным Бюро ВОИС 29.06.2015 на имя «LIMITED LIABILITY COMPANY "TWINS TEC-UKRAINE" Vasilkovskaya street, 30 KYIV 03022 (UA (Ukraine))», испрашивалась в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Согласно изменениям от 20.01.2020 в наименование и адрес обладателя исключительного права были внесены изменения: Joint-stock company "TWINS Tec" building 1, estate 18, Vostochnayastreet, Technopark Industrial Zone, Gorki Leninskiye settlement, Leninsky District RU-142712 Moscow Region (RU (Russian Federation)) (как указывалось ранее - заявитель).

Знак по международной регистрации № 1269551 представляет собой

комбинированное обозначение  в цветовом сочетании: «синий, красный, серый».

Решение Роспатента от 27.10.2020 о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1269551 было основано на предварительном отказе от 24.01.2020. Доводы экспертизы сведены к следующему:

- элемент «911» знака по международной регистрации № 1269551 не соответствует требованиям, установленным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, в отношении всех заявленных товаров 03, 05 классов МКТУ, поскольку выполнен стандартным шрифтом и не обладает различительной способностью;
- представленные документы не свидетельствуют о приобретенной различительной способности знака по международной регистрации № 1269551, так как обозначения представлены в ином виде от заявленного знака.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 01.03.2021 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 27.10.2020. Доводы возражения сводятся к следующему:

- знак по международной регистрации № 1269551 представляет собой не случайный набор произвольно взятых чисел, а числовую комбинацию, известную широкому кругу потребителей в качестве телефона службы спасения в ряде стран, в связи с чем, эта комбинация создает у потребителей ассоциации с товаром, который поможет в сложной ситуации, что и придает знаку ассоциативность и запоминаемость, необходимую для возникновения различительной способности;
- к аналогичным обозначениям можно отнести обозначения 36,6 для услуг аптек и

аптечной продукции (товарный знак  по свидетельству № 401011), 120/80 для

тех же товаров и услуг (товарный знак  по свидетельству № 210503),

360° для табачных изделий (знак  по международной регистрации № 1190649 и т.п.);

- поскольку цифры «911» образуют комбинацию, обладающую различительной способностью, они могут быть включены в знак по международной регистрации № 1269551 без дискламации;

- к ответу на уведомление о предварительном отказе заявитель приложил документы, подтверждающие приобретение обозначением «911» различительной способности в отношении товаров заявителя: длительность использования элемента «911» на продукции товаров 03 и 05 классов МКТУ подтверждается данными о продажах продукции серии «911» с 2004 по 2017 гг., данными о разработке серии упаковок в 2006 году с использованием обозначения «911», утверждением образцов продукции серии в 2008, 2010 году, 2014, 2015; данными о приобретении картонных упаковок и туб, данными сети Интернет, объемами производств и продаж товаров, сведениями об экспонировании на выставках в Российской Федерации и за ее пределами товаров/услуг;

- согласно данным проведенного опроса, подавляющее большинство потребителей (73%) полагают, что обозначение «911» используется одной или разными, но связанными между собой компаниями, подавляющее большинство опрошенных (73%) также считают, что тестируемое обозначение принадлежит одной или разным, но связанным между собой компаниями. Почти половина опрошенных (49%) полагает, что по обозначению «911» возможно определить компанию, которая его использует. Большинство респондентов (64%) также считают, что марка линейки товаров «911 Ваша служба спасения» носит название «911». Согласно выводам экспертной организации, полученные данные свидетельствуют о том, что, по мнению потребителей соответствующих товаров и услуг, обозначение «911» является средством индивидуализации одного конкретного производителя.

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1269551 в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ с включением элемента «911» в качестве охраняемого в состав знака.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам возражения, а также на заседании коллегии к материалам дела было приложено заключение № 22-2021 от «26» февраля 2021 г. по результатам социологического опроса, проведенного с «15»

февраля 2021 года по «20» февраля 2021 года среди совершеннолетних жителей Российской Федерации — потребителей товаров 03 и 05 классов МКТУ со справкой к нему, с пояснительной запиской к CD-диску и ссылке на файл с контрольными аудиозаписями и копией протокола осмотра письменного доказательства с пояснительной запиской к нему - [1].

Также заявитель в материалах возражения анализирует представленные на стадии экспертизы материалы:

- график продаж продукции «911» - [2];
- письмо от ООО «Типография Индустрия цвета» - [3];
- образец по цвету продукции «Заживин 911» - [4];
- спецификации на поставки картонных упаковок в период 2007 - 2019 гг. - [5];
- договор на поставку туб с ООО «Овента» - [6];
- спецификации на поставку туб от ООО «Овента» - [7];
- договор на поставку туб с ООО «Леан Групп Рус» - [8];
- заказ туб по договору с ООО «Леан Групп Рус» - [9];
- образец-эталон на продукцию «Заживин 911» - [10];
- информация о сайте заявителя на декабрь 2007 года - [11];
- информация о сайте заявителя на 7 апреля 2014 года - [12];
- информация о БАД «Климафит» на сайте заявителя в 2014 г. - [13];
- информация об иных БАД на сайте заявителя в 2014 г. - [13];
- информация о продукции «Kids911» на сайте заявителя в 2014 г. - [14];
- информация о продукции «Венолгон» на сайте заявителя в 2014 г. - [15];
- информация об интернет-аптеке «Аптека-911» - [16];
- статистика посещаемости сайта apteka-911.ru. - [17];
- информация о продукции заявителя на сайте в настоящее время - [18];
- выборочные накладные поставки товара заявителя в 2011-2019 гг. - [19];
- выборочные договоры поставки с некоторыми крупными покупателями - [20];
- справка по отгрузкам продукции заявителя «Заживин 911» в период 2017 – 2019 - [21];
- реестр отгрузок продукции «Заживин 911» в период 2017 - 2019 гг. - [22];
- справка DSM по продукции «Заживин» в период 2017 - 2019 гг. - [23];

- фотография продукции «911» в розничной продаже - [24];
- обзор розничного коммерческого сегмента рынка косметических средств в РФ по итогам 2018 г. гг. - [25];
- дипломы об участии в выставках - [26];
- сертификаты на БАД - [27].

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения, поступившего 01.03.2021, коллегия установила следующее.

С учетом даты территориального расширения на территорию российской Федерации (11.03.2019) знака по международной регистрации № 1269551 правовая база для оценки охраноспособности знака 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 (далее – Правила).

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

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

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

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; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как

слово; общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования и т.д.

Согласно пункту 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.

В соответствии с пунктом 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.

Знак по международной регистрации № 1269551 представляет собой комбинированное обозначение , содержащее цифровой элемент «911» и словесный элемент «ваша служба спасения», а также стилизованное изображение ленты. Предоставление правовой охраны на территории Российской

Федерации испрашивалось в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, в цветовом сочетании: «синий, красный, серый».

Заявитель оспаривает решение Роспатента от 27.10.2020 в связи с признанием экспертизой цифрового элемента «911» в качестве неохраняемого. Заявитель считает, что данный элемент изначально обладает различительной способностью, а также ссылается на документы, свидетельствующие, по его мнению, о приобретенной различительной способности знака по международной регистрации № 1269551.

Цифровой элемент «911» знака по международной регистрации № 1269551 не обладает различительной способностью, так как представляет собой совокупность цифр без каких-либо особенностей, влияющих на его запоминаемость в целом. Мнение коллегии подтверждается существующей практикой. Так, на имя заявителя, а также Кузнецова А.А. в отношении товаров 03, 05, 10 классов МКТУ зарегистрированы следующие товарные знаки, в которых цифровой элемент «911»

включен в качестве неохраняемого:  по свидетельству № 381613, приоритет от 19.10.2007, срок действия исключительного права на товарный знак

 продлен до 19.10.2027; по свидетельству № 658687, приоритет от 18.11.2016; 911 экстренная помощь по свидетельству № 676510, приоритет от 26.06.2018;

 по свидетельству № 799945, приоритет от 07.08.2019;

 по свидетельству № 799942, приоритет от 07.08.2019;  по свидетельству

 № 799920, приоритет от 07.08.2019;  по свидетельству № 799919, приоритет от

07.08.2019;  по свидетельству № 799918, приоритет от 07.08.2019;



по свидетельству № 799917, приоритет от 07.08.2019;



по

свидетельству № 799916, приоритет от 07.08.2019;



по свидетельству

№ 799915, приоритет от 07.08.2019;



по свидетельству № 799879,

приоритет от 07.08.2019;



по свидетельству № 799790, приоритет от

07.08.2019.

Следовательно, довод экспертизы о том, что цифровой элемент «911» знака по международной регистрации № 1269551 не обладает различительной способностью, является правомерным.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса товарному знаку, не обладающему различительной способностью, может быть предоставлена правовая охрана при условии, если заявителем будут представлены материалы, способные подтвердить, что обозначение приобрело различительную способность в результате его длительного и интенсивного использования до даты подачи заявки.

В обоснование доводов о приобретении знаком различительной способности заявителем представлено социологическое исследование [1], а также материалы [2-27], анализ которых показал следующее.

Из товарных накладных, спецификаций, образцов продукции, данных сети Интернет [11-18], фотографиях, справках, дипломах, сертификатах [19-27] не прослеживается, что обозначение использовалось в том виде, как оно заявлено на регистрацию в качестве товарного знака. Так, в товарных накладных, спецификациях, реестрах отгрузок упоминаются товары с разными обозначениями: «911», «Кавиаль», «Помощь природы», «Угрисепт», «Непотин», «Живокост», «Заживин», «До и После», «Natura Medica», «1000 трав», «Неотложка» и т.д. В сертификатах соответствия речь идет об общем названии серии продукции «911 Ваша служба спасения». В

потребителями товаров 03, 05 классов МКТУ и т.п. В связи с чем, данные Интернет-исследования не могут объективно отражать мнения потребителей.

Выводы коллегии основаны на отсутствии различительной способности элемента «911» знака по международной регистрации № 1269551. Из представленных заявителем документов [1-27] не усматривается, что элемент «911» знака по международной регистрации № 1269551 приобрел различительную способность и выполняет индивидуализирующую функцию товаров 03, 05 классов МКТУ заявителя.

В связи с чем, вывод, указанный в решении Роспатента о несоответствии элемента «911» знака по международной регистрации № 1269551 в отношении заявленных товаров 03, 05 классов МКТУ требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для отмены решения Роспатента от 27.10.2020.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.03.2021, оставить в силе решение Роспатента от 27.10.2020.