

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ~~во~~зражения ~~з~~аявления

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), рассмотрела поступившее 20.04.2021 возражение, поданное Диего Пелазс Вилье, Боливия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 21.06.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019720642, при этом установлено следующее.



Обозначение «  » по заявке № 2019720642 подано на регистрацию 29.04.2019 на имя заявителя в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется



комбинированное обозначение «  », состоящее из цифровых элементов «XXI», и из словесного элемента «bio», выполненного оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита.

Роспатентом принято решение от 21.06.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019720642. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении упомянутых товаров на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное решение обосновано тем, что в состав заявленного обозначения входит доминирующий словесный элемент «bio» – англ.– биологический; (см. www.translate.yandex.ru), вследствие чего словесный элемент «bio» не обладает различительной способностью и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку является описательным и характеризует все заявленные товары 29, 30 классов МКТУ, а именно указывает на вид, назначение, свойства и состав заявленных товаров, в связи с чем не способен индивидуализировать конкретное лицо, производящее товары. Кроме того, в состав заявленного обозначения входят цифровые элементы «XXI», не имеющие характерного графического исполнения, которые также являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Заявленное обозначение состоит только из неохраняемых элементов; так как заявитель не представил документы, которые могли бы доказать приобретение различительной способности, регистрация вышеуказанного словесного элемента в качестве охраняемого элемента не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.12.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 18.09.2020. Доводы возражения сводятся к

следующему:



- заявленное обозначение «» в целом является оригинальным и представляет собой необычную комбинацию элементов, обладающую различительной способностью;

- особую оригинальность заявленному обозначению придает наложение словесного элемента «bio» на цифру «XXI»; данная оригинальная композиция, а также тот факт, что словесный элемент «bio» выполнен более насыщенным шрифтом по сравнению с цифрой «XXI», придают заявленному обозначению в целом эффект объемного изображения.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 21.06.2020 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ.

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

С учетом даты (29.04.2019) поступления заявки №2019720642 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 регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим

различительной способностью, относятся:

- сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар;

- обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Согласно пункту 35 Правил, вышеуказанные 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 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение «», состоящее из цифровых элементов «XXI», и из словесного элемента «bio», выполненного оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита.

Государственная регистрация заявленного обозначения испрашивается для заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ.



Анализ заявленного обозначения «» на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В состав заявленного обозначения входит словесный элемент «bio», который представляет собой лексическую единицу английского языка и переводится на русский язык как «биологический» (<https://woordhunt.ru/word/bio>), вследствие чего данное обозначение не обладает различительной способностью, характеризует заявленные товары 29, 30 классов МКТУ, указывая на их назначение, свойства, вид, и должно оставаться свободным для использования другими лицами, которые производят однородные товары. Данные товары относятся к маслам, к мясным продуктам, к злакам, к фруктам, к грибам, к овощам, к кофе, к шоколаду, к лапше, к пельменям, к изделиям кондитерским, к хлебобулочным изделиям, то есть либо имеют биологическое происхождение, либо являются товарами, составными частями которых являются биологические продукты органического происхождения. Дополнительно, входящий в состав цифровой элемент «XXI» также является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку представляет собой простые цифры, не имеющие характерного графического исполнения, вследствие чего данный элемент не обладает различительной способностью.

Коллегия отмечает, что, так как заявленное обозначение состоит только из неохраняемых элементов, регистрация подобного обозначения нарушила бы пункт 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем коллегия отмечает, что заявителем не были представлены



документы, доказывающие различительную способность обозначения «жю» (заявителем не представлены необходимые сведения об объемах предоставляемых услуг; длительности и регулярности использования; объеме затрат на рекламу; а также сведения об информированности потребителя об услугах заявителя, маркированных указанным обозначением).

На основании вышеизложенных фактов, нельзя сделать вывод о том, что



обозначение «жю» широко известно среднему российскому потребителю и длительно используется заявителем на территории всей Российской Федерации.

При указанных обстоятельствах у коллегии отсутствуют основания считать неправомерным вывод Роспатента о том, что заявленное обозначение противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.04.2021, оставить в силе решение Роспатента от 21.06.2020.