

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), рассмотрела возражение, поступившее 11.07.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «СИБИРЬАВТОЦЕНТР», Алтайский край, г. Барнаул (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019757025, при этом установила следующее.



Обозначение «  » по заявке №2019757025, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.11.2019, заявлено на регистрацию в

качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 10.03.2021 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных услуг 41 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что словесные элементы «ПЕРВЫЙ» (первый – первоначальный, самый ранний; происходящий, действующий раньше всех других / см. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992.), «НОМЕР» (номер – порядковое число предмета в ряду других однородных / см. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940.) являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладают различительной способностью.

Поскольку доминирующее положение в заявленном обозначении занимает неохранный элемент, то оно не может быть зарегистрировано на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем 11.07.2021, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель просит обратить внимание на то обстоятельство, что словесный элемент заявленного обозначения имеет неопределенную и неоднозначную семантику, что обеспечивает восприятие заявленного обозначения в качестве фантазийного и семантически нейтрального по отношению к заявленному перечню услуг 35, 37 классов МКТУ;

- в возражении приводится множество примеров регистраций, а также примеров из Руководства по экспертизе товарных знаков в Федеральной службе по интеллектуальной собственности в которых для написания неохранным 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,

например:  (неохраняемые элементы товарного знака:

«МОЛОКО»),  («Молоко», «Тюмень»),  по

свидетельству №136298 («Экспресс», «Газета»),  по свидетельству №159279 («Уралобувь») и др.;

- заявитель указывает на регистрации, в которые словесные элементы

«НОМЕР» и «ПЕРВЫЙ» входят как охраняемые элементы «»

№271682,  №595144,  Первый №291240, рецепт № 624369,

 № 460881,  № 519880 и др.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 05.10.2021, коллегией были выдвинуты новые основания, связанные с тем, что было выявлено словарное значение словесных элементов «ПЕРВЫЙ НОМЕР» - как «лучший, превосходнейший», что указывает на хвалебный характер, в связи с чем заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. В качестве доказательств заявителю был представлен источник - словарная статья [1].

Заявитель выразил свое несогласие с вновь выявленными обстоятельствами.

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

С учетом даты (11.11.2019) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного 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 июля 2015 г. N 482 (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:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) 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;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- приобрели различительную способность в результате их использования;

- состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 35 Правил 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.

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 «» является комбинированным, представляет собой контур прямоугольника с усечёнными углами и двумя черными точками на фоне по середине которого на двух строках расположены словесные элементы «ПЕРВЫЙ» и «НОМЕР», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского

алфавита. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 10.03.2021, а также с учетом дополнительных оснований, выявленных коллегией при подготовке к заседанию по рассмотрению настоящего возражения, было установлено несоответствие заявленного обозначения по заявке №2019757025 требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ словарно-справочных материалов (<https://academic.ru/>, Большой толково-фразеологический словарь Михельсона [1]) показал, что слова «ПЕРВЫЙ НОМЕР» имеют значение «лучший, превосходнейший».

Учитывая вышеизложенное семантическое значение, заявленное обозначение носит хвалебный характер для заявленных услуг 35, 37 классов МКТУ, то есть лучшие услуги в своем сегменте.

На основании изложенного, следует констатировать, что заявленное обозначение не способно выполнять индивидуализирующую функцию, и поэтому не обладает различительной способностью на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Также следует отметить, что регистрация заявленного обозначения на имя заявителя наделяет его необоснованным преимуществом при оказании услуг в гражданском обороте.

Документов в подтверждение приобретенной различительной способности заявленного обозначения в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ, перечисленных в перечне заявки №2019757025 в материалы дела не представлено.

Учитывая пространственное расположение неохраноспособных элементов в заявленном обозначении, то следует констатировать их доминирование.

Что касается довода заявителя о наличии зарегистрированных товарных знаков с охраняемыми словесными элементами «ПЕРВЫЙ» и «НОМЕР» то следует заметить, что все они отличаются от заявленного

обозначения, так как представляют собой словесные элементы «ПЕРВЫЙ» и «НОМЕР» в сочетаниях с иными словами или используются отдельно.

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

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.07.2021, изменить решение Роспатента от 10.03.2021, отказать в регистрации товарного знака по заявке №2019757025 с учетом дополнительных оснований.