

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Леу Александром Александровичем, Новосибирская обл. (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020706814, при этом установлено следующее.

SUPERTUB

Словесное обозначение по заявке №2020706814, поданной 13.02.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 21 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 16.04.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020706814 в отношении всех заявленных товаров.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение не

может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1, 3(1), 6(2) статьи 1483 Кодекса, ввиду нижеследующего.

Заявленное обозначение состоит только словесного элемента «supertub», который представляет собой сложносоставное слово, образованное из двух слов «super» и «tub», в переводе с английского языка на русский язык имеющие следующие значения:

- super - превосходный, первоклассный, отличный, см., <https://translate.google.ru/#view=home&op=translate&sl=auto&tl=ru&text=super>);
- tub - упаковка пластиковая или картонная, напр., для маргарина или мороженого; бочонок; ванна; судно, см. <https://www.multitran.com/m.exe?l1=1&l2=2&s=tub>).

Таким образом, с учетом семантики указанных выше слов, заявленное обозначение в отношении части товаров 21 класса МКТУ, например таких, как: *«банки для печенья; баночки для создания свечи; ванночки детские надувные; ванночки для птиц; ванны детские переносные»* не обладает различительной способностью, поскольку характеризует заявленные товары, а именно указывает на вид и назначение заявленных товаров, в связи с чем, не способен индивидуализировать конкретное лицо, производящее товары (основание пункт 1 статьи 1483 Кодекса), а в отношении другой части заявленных товаров 21 класса МКТУ, например таких, как *«вешалки в виде колец и перекладин для полотенец; вешалки для растягивания одежды; волос для щеточных изделий; волос конский для изготовления щеток»* способно ввести потребителей в заблуждение относительно вида и назначения товаров (основание пункт 3 статьи 1483 Кодекса).

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения:



- с товарным знаком  по свидетельству №722569 с приоритетом от 12.12.2018 – (1), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Новый Импульс-50", Москва, для однородных товаров 21 класса МКТУ;



- с товарным знаком по свидетельству №476135 с приоритетом от 12.05.2011 – (2), зарегистрированным на Симонову Елену Ивановну, г. Челябинск, для однородных товаров 21 класса МКТУ.

В Роспатент 22.07.2021 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель сокращает заявленный перечень товаров 21 класса МКТУ следующими позициями *«емкости термоизоляционные для напитков; емкости термоизоляционные для пищевых продуктов; кружки пивные; кружки пивные с крышкой; ручки для посуды; крышки силиконовые многоразовые для пищевых продуктов; наборы кухонной посуды; несессеры для пикников с набором посуды; посуда столовая, за исключением ножей, вилок и ложек; стаканчики бумажные или пластмассовые; стаканы [емкости]; стаканы для напитков; тарелки; тарелки одноразовые; трубочки для питья»;*

- для уточненного перечня товаров словесный элемент «SUPERTUB», являясь сложносоставным словом, не имеет прямого однозначного перевода, указывающего на вид или назначение товара, не воспринимается рядовым российским потребителем как прямо указывающее на какие-либо характеристика заявленных товаров, и, следовательно, является фантазийным, поскольку слова «super» и «tub» имеют много значений. Так, словесный элемент «tub» в переводе с английского языка на русский язык является многозначным и имеет, в том числе, следующие значения: лохань; ушат; бадья; чан; бачок; кадка; бочонок; учебная шлюпка; мытье в ванне; лоханка; ванна; тихоходное неуклюжее судно; бассейн; стаканчик; баночка; тазик; поддон душа; пересек; подвесной бак; бронированный разведывательный автомобиль, а также имеет еще целый ряд значений в виде существительных и глаголов (см. <https://www.multitran.com/m.exe?l1=1&l2=2&s=tub>). При этом заявитель отмечает, что словесный элемент «супер», согласно толковому словарю Ожегова (см. <https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=31049>), в русском языке не имеет

самостоятельного значения и используется как приставка для образования нового слова со значением усиленного действия или высокой степени признака (см. <https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=31049>);

- в отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса заявитель отмечает, что вывод экспертизы о сходстве до степени смешения заявленного обозначения с товарными знаками по свидетельствам № 722569, № 476135 не обоснован, поскольку сделан на основе сравнения словесного элемента «SUPER», который является «слабым» элементом;

- заявитель отмечает, что частое использование словесного элемента «SUPER» в товарных знаках ослабило его различительную способность. В качестве подтверждения указанного довода, заявитель приводит примеры товарных знаков, зарегистрированных на имя разных лиц, включающих словесный элемент «super», например, товарные знаки

по свидетельству **Super Brands** №797226;  **SUPERCLAMP** по свидетельству №80628; **SuperЖорик** по свидетельству №805565; **superbit** по свидетельству № 807615 и др.);

- кроме того, приводит примеры товарных знаков, которые включающих словесный элемент «SUPER», который является неохраняемым элементом товарного

знака, например, товарные знаки  по свидетельству № 230079;

SuperD по свидетельству № 668077;  по

свидетельству № 281612;  по свидетельству № 137971 и др.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 16.04.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020706814 в отношении уточненного перечня товаров 21 класса МКТУ, указанного выше.

В подтверждение изложенного заявителем были представлены сведения, касающиеся делопроизводства по рассматриваемой заявке – [1].

С учетом даты (13.02.2020) приоритета заявки № 2020706814 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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 за № 38572, 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 подпунктом 1.1 пункта 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.

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 (пункт 35 Правил).

В соответствии с требованиями подпункта 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 том числе в соответствии с международным договором 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 положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

Признаки, указанные в настоящем пункте, 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).

SUPERTUB

Заявленное обозначение по заявке №2020706814 представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Согласно доводам возражения, правовая охрана товарному знаку по рассматриваемой заявке испрашивается в отношении уточненного перечня товаров 21 класса МКТУ, а именно: *«емкости термоизоляционные для напитков; емкости термоизоляционные для пищевых продуктов; кружки пивные; кружки пивные с крышкой; крышки для посуды; крышки силиконовые многоразовые для пищевых продуктов; наборы кухонной посуды; несессеры для пикников с набором посуды; посуда столовая, за исключением ножей, вилок и ложек; стаканчики бумажные или пластмассовые; стаканы [емкости]; стаканы для напитков; тарелки; тарелки одноразовые; трубочки для питья».*

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пунктов 1 и 3(1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Словесный элемент «SUPERTUB» воспринимается как сложносоставное слово, образованное из двух лексических единиц «SUPER» и «TUB».

Такому восприятию способствует то, что российскому потребителю известны слово «super», которое широко используемое им в повседневной жизни и в переводе с английского языка на русский язык означает «супер, первосортный, превосходный, отличный», и слово «tub», которое в переводе с английского языка на русский язык означает лохань; ушат; бадья; чан; бачок; кадка; бочонок; учебная шлюпка; мытье в ванне; лоханка; ванна; тихоходное неуклюжее судно; бассейн; стаканчик; баночка; тазик; поддон душа; пересек; кадушка, см. Яндекс-Переводчик на сайте <https://translate.yandex.ru/>, словари на сайте <https://www.multitran.com/m.exe?l1=1&l2=2&s=tub>).

При этом коллегия отмечает, что значения указанных выше слов содержатся в общедоступных словарях, ознакомится с которыми, рядовому российскому потребителю не составит большого труда.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «tub» в переводе с английского языка на русский язык, действительно, имеет много значений, однако при оценке того, является ли обозначение описательным, оно должно рассматриваться в отношении тех товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака.

Уточненный перечень товаров 21 класса МКТУ включает следующие позиции, а именно:

- *емкости термоизоляционные для напитков; емкости термоизоляционные для пищевых продуктов* – бытовая посуда, предназначенная для продолжительного сохранения более высокой или низкой температуры пищевых продуктов;

- *наборы кухонной посуды; несессеры для пикников с набором посуды; посуда столовая, за исключением ножей, вилок и ложек* – кухонная и столовая посуда, предназначенная, в том числе для хранения, сервировки, приготовления различных блюд;

- *стаканчики бумажные или пластмассовые; стаканы [емкости]; стаканы для напитков* – бытовая посуда в виде стакана, предназначенная для хранения, сервировки, питья.

Таким образом, указанные выше товары, которые относятся к бытовой посуде, не содержат указание на конкретный вид, что свидетельствует о том, что они могут включать такие виды бытовой посуды, как тазы, ведра, бочонки, стаканы.

С учетом изложенного, применительно к указанным выше товарам уточненного перечня, словесный элемент «tub», имеющий значения «чан, стаканчик, таз, ведро, кадка, бочонок» прямо без домысливания указывает на вид товаров.

Резюмируя вышеизложенное заявленное обозначение «SUPERTUB» в целом для указанных выше товаров указывает на вид и свойство товаров, носящее хвалебный характер.

Поскольку заявленное обозначение состоит только из словесного элемента «SUPERTUB», то он не может быть включен в товарный знак в качестве неохраняемого элемента на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Следует отметить, что возражение не содержит документов, подтверждающих, что до даты подачи заявки заявитель выпускал товары 21 класса МКТУ, маркированные заявленным обозначением, и обозначение приобрело различительную способность.

В отношении остальных товаров 21 класса МКТУ, указанных в уточненном перечне, а именно *«кружки пивные; кружки пивные с крышкой; крышки для посуды; крышки силиконовые многоразовые для пищевых продуктов; тарелки; тарелки одноразовые; трубочки для питья»*, которые представляют собой определенный вид бытовой посуды, коллегия отмечает следующее.

Очевидно, что при покупке товаров под наименованием «SUPERTUB» потребитель ожидает получить посуду определенного вида, в рассматриваемом случае это стаканы, либо бочонки, либо тазы, либо кадки, следовательно, применительно к указанным выше товарам, заявленное обозначение воспринимается в качестве ложного указания на вид товара.

В связи с вышеизложенным, коллегия признала решение Роспатента правомерным и не усматривает оснований для признания заявленного обозначения в отношении уточненного перечня товаров 21 класса МКТУ соответствующим требованиям пунктов 1(3), 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы были указаны товарные знаки:



- по свидетельству №722569 – (1), представляющим собой комбинированное обозначение;



- по свидетельству №476135 – (2), представляющим собой комбинированное обозначение, в котором словесный элемент «Super design» признан неохраняемым элементом.

Правовая охрана товарным знакам (1, 2) предоставлена, в том числе, в отношении товаров 21 класса МКТУ.

При анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1, 2) на соответствие требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса коллегия учитывала, что если обозначение состоит из охраноспособных или неохраноспособных элементов учитывается сходство и тождество именно охраноспособных элементов.

С учетом того, что словесный элемент «SUPER» является неохраняемым элементом, так как указывает свойство товаров, носящее хвалебный характер, то индивидуализирующая функция противопоставленных знаков (1, 2) обусловлена, прежде всего, их графическим и композиционным решением.

В заявленном обозначении, как было указано выше, словесный элемент «SUPERTUB» является неохраняемым элементом.

Таким образом, сравниваемые знаки производят совершенно разное общее зрительное впечатление и не ассоциируются друг с другом в целом, следовательно, сравниваемые обозначения не могут быть признаны сходными.

Вместе с тем, как было указано выше, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1(3), 3(1) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.07.2021, оставить в силе решение Роспатента от 16.04.2021.