

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 30.09.2021 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Вуокса», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020724782, при этом установлено следующее.



Объемное обозначение по заявке №2020724782, поданной 18.05.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 28 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки. Обозначение выполнено в стальном, сером, светло-сером, темно-сером цветовом сочетании.

Согласно описанию, указанному в материалах заявки, заявляемое объемное обозначение представляет собой крючкообразный предмет, состоящий из двух пластин, соединенных между собой крепежами в двух местах. На поверхности одной из пластин изображены углообразный и волнообразный элементы.

Роспатентом 31.05.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020724782 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 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, ввиду нижеследующего.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой реалистическое изображение товаров, а именно рыболовного отцепа (рыболовный отцеп – это приспособление рыболова, которое позволяет в кратчайшие сроки и без особых усилий освободить воблер из места зацепа растительного или природного характера, см. <https://primanki.com/snasti/spinning/otcepy-dlya-voblerov.html>, <http://fisher-book.ru/314-ottsepy-dlya-voblerov-i-blesen>, <https://wiki.spinningline.ru/post/2017/04/04/ryibolovnyij-ottsep-13795/>).

В отношении заявленных товаров 28 класса МКТУ заявленное обозначение будет воспринято потребителем в качестве характеристики заявленных товаров, как указывающее на вид товаров и не способно индивидуализировать конкретное лицо, производящее товары.

В Роспатент 30.09.2021 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение используется заявителем с 2002 года для индивидуализации производимых им товаров, что подтверждается сведениями, расположенными в сети Интернет (на сайте заявителя (<http://www.vuoksa.ru>), на сайте <http://www.lovim.ru/shop/8/376/>, на канале YouTube; на сайте-форуме рыболовного клуба VolgaFishing, в социальной сети "ВКонтакте");

- рыболовный отцеп – приспособление, позволяющее освободить зацепившейся рыболовный крючок следующим образом: основная леска пропускается сквозь кольцо проволоки отцепа, далее отцеп опускается к самой приманке или застрявшему крючку при помощи шнура. Отцеп поднимается от крючка приблизительно на полметра, после

чего его резко отпускают. При неудаче действие следует повторить (см. сайт [https://ru.wikipedia.org/wiki/Отцеп_\(рыбалка\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Отцеп_(рыбалка)));

- в настоящее время существует несколько видов воблерных отцепов, принцип их работы может быть разным. По технологии освобождения воблера из плена выделяют следующие виды отцепов: отцепы, снимающие воблер с препятствия; отцепы, действующие по принципу отбойников; отцепы, действующие по принципу уловителя или капкана; отцепы типа «кошка»;

- при поиске информации об отцепах в сети Интернет не выявлено отцепа, сходного с заявленным обозначением. Кроме того, на указанных экспертизой ссылках также отсутствует информация об отцепах, которые тождественны или сходны с заявленным обозначением;

- представленные в сети Интернет виды отцепов представляют собой абсолютно разные формы и устройства, то есть одной определенной формы отцепа не существует. Заявленное обозначение не является традиционной или безальтернативной формой отцепа;

- таким образом, заявленное обозначение не является характеризующим определенные товары, явным образом не указывает на вид товара (свойства, качество, количество и т.д.) и не представляет собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров;

- применительно к заявленным товарам 28 класса МКТУ заявленное объемное изображение отцепа является фантазийным, обладает различительной способностью в силу оригинальности и альтернативности его формы.

В подтверждение изложенного заявителем были представлены следующие материалы:

1. Фотография заявителя в футболке с изображением заявленного обозначения и словесного элемента «Vuoksa» и изображением стенда;
2. Скриншот с сайта vuoksa.ru/, включая веб-архивную копию данного сайта за 22.03.2003;
3. Скриншот с сайта www.lovim.ru, включая веб-архивную копию с данного сайта за 12.11.2007;

4. Скриншот с сайта YouTube: «Рыболовные приманки – воблеры, Вуокса, охота, рыбалка. Отдых (осень) – 2013г.»; «ВУОКСА – 4 июня 2014»; «Рыболовные снасти. Воблеры Вуокса – 19.08.2019»;
5. Скриншот с сайта volgafishing.ru;
6. Скриншот с сайта vk/com/vuoksavobler;
7. Поисковый запрос в системе Яндекс по слову «отцеп»;
8. Информационное письмо ООО «Выставочная компания» об использовании заявленного обозначения;
9. Распечатки из сети Интернет сведений о Выставочной компании;
10. Сведения о товарном знаке  по свидетельству №797957, зарегистрированным на имя заявителя.

При подготовке к заседанию коллегии согласно пункту 45 Правил ППС коллегией были выявлены дополнительные основания, не указанные в заключении по результатам экспертизы, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, а именно:

1. Заявленное обозначение представляет собой реалистическое изображение изделия - рыболовного отцепа, в связи с чем в отношении части заявленных товаров 28 класса МКТУ, а именно: *«принадлежности для рыбалки»*, к которым относится широкий спектр товаров для рыбалки, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров и, следовательно, оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса;

2. Заявленное обозначение в отношении заявленных товаров 28 класса МКТУ, а именно: *«отцепы рыболовные»* представляет собой трехмерный объект, форма которого определяется главным образом свойством, либо назначением товаров и, следовательно, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1(4) статьи 1483 Кодекса.

На заседании коллегии, состоявшемся 12.11.2021, заявитель сократил заявленный перечень товаров 28 класса МКТУ следующими позициями *«отцены рыболовные»*.

В отношении второго дополнительного основания для отказа заявитель отмечает, что, как было указано в возражении, заявленное обозначение является оригинальным и не представляет собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 31.05.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020724782 в отношении уточненного перечня товаров 28 класса МКТУ, указанного выше.

С учетом даты (18.05.2020) приоритета заявки № 2020724782 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 или состоящих только из элементов, в частности, представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

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

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

Согласно пункту 32 Правил к объемным обозначениям относятся трехмерные объекты, фигуры и комбинации линий и фигур в пространственном расположении, которые могут представлять собой форму товара или его части, форму упаковки товара, форму, не связанную с товаром.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров.

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.

Анализ материалов заявки № 2020724782 показал следующее.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака объемное обозначение



представляет собой изделие (рыболовный отцеп), которое непосредственно соотносится с товарами 28 класса МКТУ уточненного перечня *«отцепы рыболовные»*.

Следовательно, заявителем испрашивается предоставление правовой охраны обозначению, представляющему собой реалистическое изображение изделия, для обозначения товара 28 класса МКТУ «рыболовный отцеп». Такие обозначения не в состоянии выполнять отличительную функцию, в связи с чем относятся к не обладающим различительной способностью.

Для оценки того, имеет ли представленный рыболовный отцеп форму, которая определяется исключительно или главным образом свойством, назначением товара либо его видом, коллегией были проанализированы источники, касающиеся особенностей и видов данных товаров.

Анализ источников сети Интернет показал следующее.

На сайтах, указанных экспертизой, содержатся сведения о видах и принципах действия рыболовных отцепах.

Так, отцеп - это специальное приспособление рыбака, которое позволяет в кратчайшие сроки и без особых усилий освободить воблер из места зацепа растительного или природного характера.

По характеру действия отцепы делятся на две группы:

1. Отцепы, которые исключительно своей тяжестью отбивают приманку от препятствия (коряги, ветки, водной растительности);
2. Отцепы, которые оснащаются разнообразными уловителями (петли из проволоки, цепочки, тройники). Приспособления этой группы зацепляются за саму приманку и деликатно вырывают её. Крепятся они к прочным тросам.

Несмотря на многообразие рыболовных отцепов, они содержат такие конструктивные элементы как корпус, через который проходит основная леска, отверстие на корпусе, с помощью которого отцеп крепится к дополнительному шнуру и

приспособления на корпусе (разнообразные уловители), которые позволяют отцепить приманку, воблер.

Все названные конструктивные элементы имеются в заявленном обозначении.

Так, заявленная форма рыболовного отцепа имеет корпус, состоящий из двух пластин, соединенных между собой крепежами в двух местах. Верхняя часть пластин выполнена в виде крюка, который позволяет зацепиться отцепу, например за вертлюжок или тело приманки. В задней нижней части корпуса отцепа имеется отверстие, с помощью которого отцеп крепится к тросу. Корпус оснащен приспособлениями (ушки), которые позволяют отцепу опускаться к самой приманке и в дальнейшем ее отцепить.

Изложенное приводит к выводу о том, что форма заявленного обозначения в целом, представленная в виде рыболовного отцепа для освобождения воблеров, определяется свойствами и назначением товара.

Заявитель отмечает, что данная форма рыболовного отцепа, имеющего в верхней части крюки, является оригинальной и не используется другими производителями данной продукции.

Вместе с тем данный довод не является убедительным, поскольку поиск в сети Интернет предложений о продаже рыболовных отцепов, выявил других производителей, предлагающих отцепы подобной формы, например рыболовный



отцеп компании Walrus, представляющий собой приспособление для спасения приманок из зацепа, см.сайт <https://luxfishop.ru/>.

Также заявителем отмечается наличие на поверхности одной из пластин углообразный элемента. Вместе с тем, коллегия отмечает, что данный элемент имеет утилитарное значение, предназначенное для крепления отцепа.

Что касается представленных с возражением материалов [1-9], то коллегия отмечает следующее.

Из данных документов не усматривается, каким образом осуществлялось продвижение продукции заявителя на рынке, в том числе не отражена территория распространения товаров заявителя, объемы реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, затраты на рекламу и ее длительность и интенсивность.

Сведения об участии в выставках [8] декларативны, не подтверждены фактическими документами (например, договорами на участие в выставке, макетами стендов, фотографиями с выставки и др.).

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для вывода о том, что потребители хорошо знакомы с заявленным обозначением и исключительно по внешнему виду способны отличить товары заявителя от однородных товаров иных производителей.

На основании вышеизложенного, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака по причине его несоответствия 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 30.09.2021, изменить решение Роспатента от 31.05.2021 и отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020724782 с учетом дополнительным оснований.