

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 29.12.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Легпромснаб", Брянская область, г. Новозыбков (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019711280, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке № 2019711280 с приоритетом от 15.03.2019 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 25, 28, 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 01.03.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019711280 в отношении всех

заявленных товаров и услуг 25, 28, 35 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы комбинированного обозначения «Батик», заявленного в отношении товаров и услуг 25, 28, 35 классов МКТУ, указано, что входящий в состав заявленного обозначения элемент «®» не подлежит правовой охране на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью и представляет собой символ, означающий зарегистрированный товарный знак.

Помимо этого, словесный элемент «Батик» ([англ. batik от малайск. batik - раскрашенная ткань]. 1. Техника росписи ткани, при которой материю с рисунком, нанесённым воском, опускают в краску, которая окрашивает не покрытые воском места. 2. Многоцветная ткань, выполненная в такой технике. // Декоративное изделие из такой ткани, см. <http://gramota.ru/slovari>) для части заявленных товаров 25 (например, белье нижнее; изделия трикотажные; куртки [одежда] и др. товары, перечень не является исчерпывающим), части товаров 28 (а именно, наколенники (товары спортивные); налокотники (товары спортивные); одежда для кукол; салфетки-игрушки), услуг 35 класса МКТУ не обладает различительной способностью и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на вид, состав, свойства и назначение заявленных товаров и услуг.

Доминирующее положение в заявленном обозначении занимают неохраняемые элементы «Батик» и ®.

В отношении остальной части заявленных товаров 25, 28 классов МКТУ словесный элемент «батик», а, соответственно, обозначение в целом способно ввести потребителей в заблуждение относительно вида и состава товаров на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения:



- с товарным знаком «», зарегистрированным на имя Фонда новых технологий в образовании "БАЙТИК", Московская область, г.Троицк, по свидетельству № 436263 с приоритетом от 17.09.2009, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;



- со знаком «» по международной регистрации № 733515 с приоритетом от 02.03.2000, зарегистрированным на имя BATIK OERME SANAYI VE TIC. A.S. Турция, для однородных товаров 25 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 29.12.2021 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель выражает согласие с мнением экспертизы касательно неохраноспособности элемента «®» заявленного обозначения и просит исключить данный элемент из самостоятельной правовой охраны;

- сферой деятельности заявителя является производство праздничной, карнавальной, театральной одежды, маскарадной и карнавальной обуви и головных уборов, а также театральных и карнавальных масок;

- заявитель просит ограничить перечень по заявке № 2019711280, исключив все услуги 35 класса МКТУ и рассматривать доводы возражения в отношении скорректированного перечня товаров, а именно: 25 класс МТКУ *«одежда, а именно карнавальная, театральная; одежда для праздников; костюмы маскарадные; уборы головные, а именно шляпы, шапки, цилиндры маскарадные, карнавальные; обувь, а именно карнавальная, маскарадная»*; 28 класс МКТУ *«маски карнавальные; маски театральные; шляпы бумажные для праздников»*;

- заявитель не согласен с мнением Роспатента о неохраноспособности словесного элемента «БАТИК», поскольку включенное в заявленное комбинированное обозначение слово «БАТИК» является изобретенным и семантически нейтральным по отношению к заявленным товарам;

- если рассмотреть семантику словесного элемента «БАТИК» заявленного комбинированного обозначения, то значение данного слова также не дает оснований для отнесения его к обозначениям, способным указывать на вид, свойства и назначение заявленных товаров;

- слово «Батик» имеет, например, следующие значения: (см. Электронный словарь и энциклопедия - <https://dic.academic.ru/>;) Батик — ручная роспись по ткани с использованием резервирующих составов; (см. Словарь терминов изобразительного искусства. 2012) БАТИК - техника росписи, а также украшенная ею ткань. Рисунок наносят тонким слоем воска, материю опускают в краску, которая окрашивает непокрытые воском части ткани. Роспись издавна известна у народов Индонезии, Индии, Африки и др. В Европе применяется с начала XX в.; (Большой энциклопедический словарь. 2012г.) БАТИК (малайск.)- техника росписи, а также украшенная ею многоцветная ткань. Рисунок наносят тонким слоем воска, материю опускают в краску, которая окрашивает не покрытые воском части ткани. Роспись батик издавна известна у народов Индонезии, Индии и др. В Европе - с 20 в.; (см. Большая советская энциклопедия, БСЭ. 2012) БАТИК - (малайск.), техника росписи, а также украшенная ею многоцветная ткань. Б. основана на сочетании рисунка, наносимого на ткань непроницаемым для краски составом (при 'горячем Б.' разогретый воск, при 'холодном Б.' резиновый клей), с последующим окрашиванием ткани в баке или тампонами. Другие цвета наносятся повторным окрашиванием ткани после снятия частей воскового рисунка. 'Горячий Б.' издавна известен у народов Индонезии (в особенности на острове Ява), Индии и др. Основные тона индонезийского Б. - индиго-синий и коричневый; традиционный орнамент весьма разнообразен и часто имеет символическое значение. В Европе Б.

начали применять в декоративных тканях с начала 20 в. В советском искусстве роспись Б. получила распространение с начала 1930-х гг. (главным образом шёлковые косынки, платки, кашне и т.п., позднее - декоративные панно);

- толкование словесного элемента «БАТИК» требует рассуждений, домысливания, которые могут быть различны и не могут являться указанием на конкретные свойства товаров, поскольку ассоциации, связанные с его восприятием носят неопределенный характер и, следовательно,

комбинированное обозначение «» не может быть отнесено к обозначениям, указывающим на свойства, качество товаров;

- стилизованное исполнение заявленного комбинированного обозначения дополнительно придает ему оригинальность, обеспечивает возможность запоминания среди потребителей;

- подтверждением обоснованности таких выводов служит практика регистрации товарных знаков с предоставлением самостоятельной правовой охраны словесным элементам, представляющим собой различные типы



тканей, в отношении товаров 25, 28 классов МКТУ, например: «» по свидетельству №269798 (где: Виссон — (греч. byssos). Древняя дорогая ткань пурпурового цвета, приготовлявшаяся из тончайшего пуха или шелка. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.К,

1910.), «**Аksamит**» по свидетельству №206625 (где: Аксамит — устаревшее название плотной ворсистой, часто узорчатой ткани из шёлка и золотой или серебряной нити, напоминающей бархат. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка.- Чудинов А.К, 1910.),

«**КЕВЛАР**» по свидетельству №185743 (где: Кевлар - прочная искусственная ткань, используемая для специальных технических целей (в

спецодежде, покрытии и т.п.). Энциклопедический словарь.) «CORDURA» м.р. №943768 (где: Cordura— (с англ «Кордура».) толстая нейлоновая ткань с особой структурой нити, с водоотталкивающей пропиткой и с полиуретановым покрытием. <https://ru.wikipedia.org/>) и др.;

- подтверждением доводов заявителя служит противопоставленный



знак «» по международной регистрации № 733515, которому была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации для товаров 25 класса МКТУ;

- ранее заявителем уже представлялись документы, подтверждающие использование знака, в рамках ответа на уведомление экспертизы, на сегодняшний день товары, маркированные обозначением «» стали еще более известны среди потребителей, о чем свидетельствуют приложенные к возражению документы;

- заявленное комбинированное обозначение по заявке № 2019711280 соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса;

- поскольку после ограничения перечня, в нем более нет услуг 35



класса МКТУ, товарный знак «» по свидетельству № 436263, противопоставленный экспертизой по 35 классу МКТУ, более не будет являться препятствием для регистрации комбинированного обозначения по заявке №2019711280;



- по сведениям из реестра МБ ВОИС, срок действия знака «» по международной регистрации № 733515 истек 02.03.2020 г. и не был продлен правообладателем, таким образом, данная международная регистрация не может являться препятствием для регистрации комбинированного обозначения по заявке № 2019711280.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров 29, 31 классов МКТУ 25, 28 классов МКТУ, а именно:

25 класс МКТУ «одежда, а именно карнавальная, театральная; одежда для праздников; костюмы маскарадные; уборы головные, а именно шляпы, шапки, цилиндры маскарадные, карнавальные; обувь, а именно карнавальная, маскарадная»;

28 класс МКТУ «маски карнавальные; маски театральные; шляпы бумажные для праздников».

К возражению приложены следующие материалы:-

1. Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Легпромснаб»;
2. Справка о длительности использования обозначения;
3. Копия соглашения о ведении совместной деятельности с компанией ООО «ЮниОпт»;
4. Фотографии упаковок;
5. Копии сертификатов и деклараций соответствия;
6. Справка об объемах производства и продажи товаров;
7. Реестры продаж товаров за 2020, 2021 гг.;
8. Справка об объемах реализации товаров;
9. Справка о территории реализации товаров;
10. Распечатки страницы сайта <http://tdbatik.ru>;
11. Копии страниц Интернет-магазинов с продукцией, маркированной обозначением «Батик»;
12. Распечатка с официальной страницы в Instagram;
13. Справка о затратах на рекламу, счета и акты за период с 2016 по 2021 гг.;
14. Рекламные материалы и Интернет-публикации;
15. Документы на участие в выставках;
16. Каталоги товаров;

17. Сведения по межд. рег. № 733515.

Изучив материалы дела, коллегией было установлено следующее.

С учетом даты (15.03.2019) поступления заявки №2019711280 на регистрацию товарного знака 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

В соответствии с подпунктом 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 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяется на основании следующих

признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, 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).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2019711280



заявлено обозначение «», которое является комбинированным, состоит из словесного элемента «Батик», выполненного в графической манере, а также элемента «®».

В своем возражении заявитель испрашивает регистрацию заявленного обозначения в отношении скорректированного перечня товаров 25 класса МКТУ *«одежда, а именно карнавальная, театральная; одежда для праздников; костюмы маскарадные; уборы головные, а именно шляпы,*

шапки, цилиндры маскарадные, карнавальные; обувь, а именно карнавальная, маскарадная»; 28 класс МКТУ «маски карнавальные; маски театральные; шляпы бумажные для праздников».

Заявитель не оспаривает вывод Роспатента о неохраноспособности элемента «®» согласно требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В рамках несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению были противопоставлены следующие обозначения



«  » по свидетельству № 436263 в отношении однородных услуг 35



класса МКТУ и знак «  » по международной регистрации № 733515, для однородных товаров 25 класса МКТУ.

Поскольку правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении не однородных услуг 35 класса МКТУ, то противопоставление по свидетельству №436263 может быть снято.

Необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что согласно сведениям сайта Всемирной организации интеллектуальной собственности срок действия правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 733515 истёк, в связи с чем, данное противопоставление может быть снято.

Таким образом, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно словарно-справочным сведениям (см. Интернет-словарь: <https://dic.academic.ru/> Энциклопедический словарь. 2009. Статья Википедии

со ссылками на «Искусство батика». — М.: «АСТ», 2001. Синеглазова М. О. «Распишем ткань сами». — М.: «Профиздат», 2001.) БАТИК -а; м. [англ. batik от малайск. batik - раскрашенная ткань]. 1. Техника росписи ткани, при которой материю с рисунком, нанесённым воском, опускают в краску, которая окрашивает не покрытые воском места. 2. Многоцветная ткань, выполненная в такой технике.

Батик (индон. batik) в переводе на русский означает «капля воска»; membatik «рисовать, покрывать каплями, штриховать». Техника батик основана на том, что парафин, резиновый клей, а также некоторые другие смолы и лаки, будучи нанесёнными на ткань, не пропускают через себя краску — или, как говорят художники, резервируют от окраски отдельные участки ткани. Существует несколько видов батика — горячий, холодный, свободная роспись. Они отличаются способом резервирования ткани. В российской традиции к батикю также относят окрашивание связанной и скрученной ткани (тай-дай) (например, узелковый способ).

Таким образом, учитывая вышеприведенную семантику, словесный элемент «Батик» представляет собой технику по росписи ткани, вызывает прямые ассоциации с декоративно-прикладным искусством.

Заявленное обозначение  не несет в себе прямых указаний на вид, состав, свойства и назначение товаров, требует определенные домысливания, таким образом, в отношении испрашиваемых товаров 25 класса МКТУ *«одежда, а именно карнавальная, театральная; одежда для праздников; костюмы маскарадные; уборы головные, а именно шляпы, шапки, цилиндры маскарадные, карнавальные; обувь, а именно карнавальная, маскарадная»*; 28 класс МКТУ *«маски карнавальные; маски театральные; шляпы бумажные для праздников»* заявленное обозначение способно восприниматься как фантазийное.

При этом, коллегия отмечает, что сведения о том что ткань с использованием техники батик используется при пошиве испрашиваемых товаров 25, 28 классов МКТУ, отсутствует в материалах дела.

Принимая во внимание вышесказанное коллегия не находит оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку коллегией установлен фантазийный характер заявленного обозначения по отношению к скорректированному заявителем перечню товаров 25 и 28 классов МКТУ, то основания для отказа в государственной регистрации по пункту 3 статьи 1483 Кодекса могут быть сняты.

Таким образом, заявленному обозначению может быть предоставлена правовая охрана в отношении скорректированного перечня товаров 25 и 28 класса МКТУ с указанием элемента «®» в качестве неохраняемого элемента.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.12.2021, отменить решение Роспатента от 01.03.2021, зарегистрировать товарный знак по заявке №2019711280.