

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 26.10.2022 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Аквафор», Санкт-Петербург, (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021742628, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение  по заявке № 2021742628, поданной 07.07.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 11 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) *«приборы для фильтрования воды; установки для обессоливания морской воды; установки для очистки воды; установки и аппараты для умягчения воды; установки систем водоснабжения; устройства фильтрационные для аквариумов; фильтры для питьевой воды».*

Обозначение выполнено в синем, белом цветовом сочетании.

Роспатентом 30.07.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021742628 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 на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Входящий в состав заявленного обозначения элемент «фильтры для воды №1» является неохранным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как указывает на вид и назначение заявленных товаров 11 класса МКТУ, в том числе носит хвalebный характер.

Кроме того, данный элемент занимает доминирующее положение, в связи с чем заявленное обозначение в целом не обладает различительной способностью.

В Роспатент 26.10.2022 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель использует данное изображение с 07.07.2021, то есть больше года, для продвижения заявленных товаров, что подтверждается представленными рекламными материалами;

- на основании исследования, проведенного ЗАО «ТНС МИЦ», заявленные товары заявителя занимают первое место в сегменте «Фильтры для очистки воды» в Российской Федерации в категории «Наличие марок фильтров для воды в семье» и «Предпочтение покупки марок фильтров для воды»;

- заявителем также было заявлено ходатайство о внесении изменений в заявленное обозначение, касающееся корректировки обозначения «Фильтры для воды

«№1». Измененное обозначение представлено в следующем виде



;

- заявитель также отмечает, что заявленное комбинированное обозначение состоит из стилизованного изображения капли воды, элемента «№1» и неохраняемого словесного обозначения «фильтры для воды»;

- основным элементом обозначения является стилизованное изображение капли воды, выполненной из симметричных геометрических фигур (круг и равнобедренный треугольник), то есть симметричная капля – это идеальная капля. Симметричностью изображения капли заявитель подчеркнул, что это не любая капля, а идеальная капля воды. Идеальная вода ассоциируется с чистой водой. Таким образом, именно симметричность капли является ассоциацией с чистой водой и системами очистки воды (товарами 11 класса МКТУ).

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.07.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021742628 в отношении всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела, и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (07.07.2021) поступления заявки № 2021742628 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 (3) 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 и способ их производства или сбыта.

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

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

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также 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.

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

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены 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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1497 Кодекса в период проведения экспертизы заявки на товарный знак заявитель вправе до принятия по ней решения дополнять, уточнять или исправлять материалы заявки, в том числе путем подачи дополнительных материалов.

Если в дополнительных материалах, в частности, существенно изменяется заявленное обозначение товарного знака, такие дополнительные материалы не принимаются к рассмотрению. Они могут быть оформлены и поданы заявителем в качестве самостоятельной заявки.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1500 Кодекса в период рассмотрения возражения заявитель может внести в документы заявки изменения, которые допускаются в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1497 Кодекса, если такие изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и внесение таких изменений позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака.

Заявленное обозначение по заявке №2021742628 представляет собой



комбинированное обозначение , выполненное в виде геометрической фигуры синего цвета, в центре которой расположен элемент «Фильтры для воды №1».

Правовая охрана товарного знака по рассматриваемой заявке испрашивается в отношении товаров 11 класса МКТУ *«приборы для фильтрования воды; установки для обессоливания морской воды; установки для очистки воды; установки и*

аппараты для умягчения воды; установки систем водоснабжения; устройства фильтрационные для аквариумов; фильтры для питьевой воды».

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

В заявленном обозначении словесный элемент «Фильтры для воды», означающий «устройства для очистки воды от механических, нерастворимых частиц, примесей, хлора и его производных, а также от вирусов, бактерий, тяжелых металлов и т. д. (см. <https://ru.wikipedia.org/>), указывает на вид и назначение заявленных товаров и является неохраняемым элементом на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Элемент «№1» в совокупности со словесными элементами «Фильтры для воды» представляет собой хвалебную характеристику приведенных в перечне товаров, порождая в сознании потребителя представление о превосходстве маркированным данным обозначением товаров по отношению к другим. В связи с чем данный элемент также является неохраняемым элементом на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Указанный довод подтверждается практикой регистрации Роспатентом товарных знаков, в которых словесный элемент «№1» является неохраняемым элементом для различных товаров и услуг (например, товарные знаки: **Бизнес-центр ДЕПО №1** по



свидетельству №824145, **СНАПТЕКА №1**

по свидетельству №831768,



по



свидетельству №819398, по свидетельству №823649, ЧАГА №1 по



свидетельству №809598, по свидетельству №787960) – [1].

При этом коллегия отмечает, что обозначение «Фильтры для воды «№1» выполнено стандартными шрифтовыми единицами, без какого-либо характерного графического исполнения.

Что касается изобразительного элемента, то данный элемент также не имеет характерного графического исполнения, поскольку, как отмечает сам заявитель, состоит из простых геометрических фигур – круг и равнобедренный треугольник.

Что касается довода заявителя относительно того, что изобразительный элемент оригинален, так как представляет собой изображение идеальной капли, которая ассоциируется с чистой водой и системами очистки воды, то коллегия отмечает, что в таком случае данный изобразительный элемент в отношении заявленных товаров 11 класса МКТУ, которые относятся к приборам и установкам для очистки воды, предназначенных для получения чистой воды, может быть воспринят как описательный, в связи с чем не может быть признан сильным элементом.

В отношении цветового фона, используемого в заявленном обозначении, коллегия отмечает, что он не может служить признаком, определяющим его оригинальность и уникальность в качестве товарного знака. Цвет является характеристикой (свойством) обозначения, предназначенного для индивидуализации товаров, необходим для использования в товарных знаках неограниченного круга лиц, то есть само по себе не способно выполнять отличительную функцию, присущую товарному знаку.

Кроме того, использование сине-голубого цвета используется многими производителями в отношении товаров 11 класса МКТУ, относящихся к

водоочистному оборудованию, что подтверждается регистрациями Роспатентом

товарных знаков ( по свидетельству №666508,  по свидетельству №839221,  по свидетельству № 836792,  по свидетельству № 836076,  по свидетельству № 835868,  свидетельству № 833738 и др.).

С учетом изложенного выше коллегия приходит к выводу, что доминирующее положение в заявленном обозначении занимают неохранные элементы, следовательно, ему не может быть предоставлена правовая охрана на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса, неохранным обозначению может быть предоставлена правовая охрана в случае, если это обозначение приобрело различительную способность в результате его длительного и интенсивного использования до даты подачи заявки.

В возражении заявитель отмечает, что использует заявленное обозначение с 07.07.2021, приводит фотографии использования обозначения на макетах брендированного транспорта, на макетах наружной рекламы (лайтбокс) в Новосибирске и макетах биллбордов, расположенных в Санкт-Петербурге, а также приводит данные независимого исследования Kantar (ЗАО «ТНЦ МИЦ») «Доля рынка АКВАФОР и других производителей фильтров для воды в России» (сентябрь 2021г.).

Анализ представленных сведений показал следующее.

Заявитель начал использование заявленного обозначения с даты (07.07.2021) подачи заявки, в рекламных материалах используются другие обозначения, которые, помимо заявленного обозначения, включают дополнительные словесные и

изобразительные элементы, то есть значительно отличаются от заявленного обозначения, указанное выше исследование Kantar (ЗАО «ТНЦ МИЦ») на бумажном носителе не представлено, в связи с чем не представляется возможным соотнести заявленное обозначение с обозначением, в отношении которого проводилось исследование.

Иных материалов, подтверждающих использование заявленного обозначения в отношении заявленных товаров 11 класса МКТУ, возражение не содержит.

Таким образом, нет оснований полагать, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его длительного и интенсивного использования в отношении заявленного перечня товаров.

Что касается ходатайства заявителя о внесении изменений в заявленное обозначение, то коллегия отмечает следующее.

Изменение, которое просит внести заявитель не устраняет доминирование обозначения «Фильтры для воды №1», при этом как было, указано выше, изобразительный элемент, выполненный из простых геометрических фигур, не вносит достаточной индивидуализирующей нагрузки в заявленное обозначение, в связи с чем такие изменения не могут быть внесены, что не позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.10.2022, оставить решение Роспатента от 30.07.2022.