

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. №051-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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 03.03.2023 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ВМПАВТО», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021759612, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2021759612, поданной 16.09.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 01, 02, 03 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено позиционное обозначение «



».

В соответствии с описанием, приведенном в заявке, заявленное обозначение представляет собой аксессуар (не изображение, а реальный материальный объект), в виде текстильной ленты Велкро (крючковая лента), продольно закрепленной (с помощью клея) на боковой поверхности флакона.

Лента Велкро (часто именуемая "липучка"), закрепленная на флаконе с распылителем, выполнена из полимерного материала и имеет текстуру с микрокрючками, что нашло отражение на прилагаемых изображениях товарного знака.

Лента Велкро, размещенная на поверхности флакона, способна привлечь внимание потребителей и индивидуализировать товары владельца знака. Лента Велкро - это сильная доминанта на упаковке (флаконе) автохимии и автокосметики, которая позволяет акцентировать внимание потребителя и зрительно вычленивать товар из ряда подобных. Лента Велкро может служить в качестве элемента крепления флакона к обивке салона или багажника.

Схематичное изображение флакона с распылителем, обозначенное пунктирной линией, служит для обозначения расположения позиционного знака на флаконе с товаром и является неохраняемым элементом.

Роспатентом 12.12.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021759612 в отношении всех заявленных товаров.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение в отношении товаров 01, 02, 03 классов МКТУ не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что в заявленном обозначении, с учетом графического исполнения, лента Велкро представляет собой обычную фигуру, а именно прямоугольник черного цвета. Подобное обозначение не может выступать в качестве товарного знака, поскольку не обладает различительной способностью, не способно индивидуализировать товары конкретного производителя в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы также отмечено, что заявителем не были представлены сведения, доказывающие приобретение заявленным обозначением, включающее простой прямоугольник черного цвета, различительной способности в результате его длительного, интенсивного использования для конкретных товаров и услуг, указанных в заявке, а также то, что оно воспринималось потребителем как обозначение товаров, изготавливаемых (услуг оказываемых) заявителем до даты подачи заявки.

В Роспатент 03.03.2023 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель приводит примеры регистрации объемных знаков с целью показать, что объемные товарные знаки могут включать не только слова и графику, но и дополнительные элементы в виде аксессуаров, выполненных из различных материалов. При этом охраняются не изображения бутылок, одежды и их аксессуаров, а наличие самих аксессуаров и их место расположения на товаре (бутылках, одежде и т.д);

- заявитель полагает, что между объемными товарными знаками и позиционными товарными знаками не должно быть никаких различий при их регистрации;

- заявитель считает, что на законодательном уровне нет ограничений для представления позиционного знака только в виде надписи или рисунка на товаре (неохраняемом объекте). На практике имеют место регистрации, в которых позиционные знаки представлены в виде материальных объектов. Наша позиция базируется именно на этом;

- исходя из описания, приведенного в заявке, заявлен позиционный знак, а именно некий аксессуар, закрепленный на поверхности флакона, имеющий материальное воплощение (лента Велкро), указано на его место расположения на флаконе и ориентация на поверхности, при этом форма флакона не охраняется. Причем особо акцентируется, что заявляется не изображение ленты, а реальный материальный объект - аксессуар, он выполнен из полимерного материала, обладающего определенной текстурой и более того, этот аксессуар своими крючками позволяет крепить флакон к обивке салона или багажника автомобиля. Никакого указания на то, что лента именно черного цвета нет, при этом ленты Велкро выпускаются в широкой цветовой гамме (<https://polaris24.ru/directory/accessories-sewing/velcro/>);

- таким образом, заявляемый позиционный товарный знак, изображение которого приведено в заявке, а также в описании заявки, в своей совокупности представлено в таком виде, что его можно точно однозначно идентифицировать - это лента Велкро на флаконе, а не изображение ленты;

- при испрашивании правовой охраны позиционных обозначений в изображении заявляемого обозначения показывается его расположение на товаре, для которого предполагается товарный знак зарегистрировать. Вид, то есть изображение заявляемого обозначения, такого знака должен состоять из изображения знака, показывающего его местоположение на товаре;

- по мнению заявителя, из этой формулировки следует, что для позиционного знака важно не только само обозначение, но и его расположение на товаре;

- в качестве обозначения в рассматриваемой заявке заявляется не изображение ленты Велкро на флаконе, а обозначение, в котором текстильная лента Велкро продольно закреплена на поверхности флакона. Лента Велкро не является графическим элементом, она не нарисована на флаконе;

- на представленных проекциях заявленного обозначения нет прямоугольника (простой плоской геометрической фигуры), тем более прямоугольника черного цвета.

- с учетом изложенного выше, вывод экспертизы о том, что правовая охрана испрашивается в отношении неохраноспособных элементов - обычной фигуры, а именно прямоугольника черного цвета, является ошибочным, поскольку заявляется не графическое исполнение ленты Велкро в виде прямоугольника черного цвета, а позиционный знак, выполненный в виде продольно закрепленной на боковой поверхности флакона ленты Велкро (крючковая лента), как это следует из описания под кодом (571).

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 12.12.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021759612 в отношении всех заявленных товаров.

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

С учетом даты (16.09.2021) поступления заявки № 2021759612 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, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар 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 (см. п. 35. Правил).

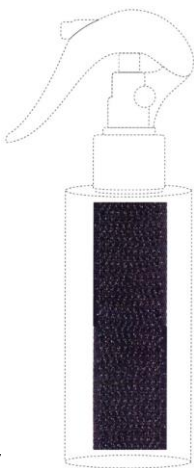
Для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о

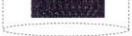
заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

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.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2021759612 заявлено



позиционное обозначение «», в виде флакона с распылителем, выполненного пунктирной линией, на боковой поверхности которого по вертикали расположен прямоугольник черного цвета, выполненный сплошной линией,

Правовая охрана товарного знака по рассматриваемой заявке испрашивается в отношении товаров 01 класса МКТУ *«вещества для матирования; детергенты (моющие средства), используемые в производственных процессах; диспергаторы для масел; жидкости для размораживания стекол и замков автомобилей; мастики для кожи; мастики для шин; смягчители для кожи, за исключением масел; составы для обработки шин, в том числе для чернения шин; составы для ремонта шин; химикаты для матирования стекла; химикаты для обновления кожи; химикаты для обновления*

пластика, химикаты для отделения и разложения масел; химикаты для предотвращения образования пятен на тканях; химикаты для придания водонепроницаемости текстильным изделиям; химикаты для пропитки кожи; химикаты для пропитки текстильных изделий», товаров 02 класса МКТУ «автоаэрозоли; вещества красящие, в том числе чернители шин; красители; красители для кожи; покрытия [краски]», товаров 03 класса МКТУ «воски для кожи; воски полировочные; жидкости для чистки зеркал и стекол, в том числе ветровых; препараты для полирования; препараты для полирования, а именно, для полирования автомобилей».

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

Согласно пункту 3(8) правил Инструкции к Сингапурскому договору о законах по товарным знакам «если заявка содержит заявление о том, что знак является позиционным знаком, изображение такого знака должно состоять из одного вида знака, показывающего его местоположение на товаре».

При испрашивании правовой охраны позиционному товарному знаку в изображении заявляемого обозначения показывается расположение товарного знака на товаре, для которого предполагается товарный знак зарегистрировать.

Схематическое изображение товара в таком случае относится к неохраняемым элементам товарного знака.

В заявленном обозначении изобразительный элемент, представляющий собой схематическое изображение упаковки товара (флакон с распылителем), обозначенной пунктирной линией, является неохраняемым элементом (что не оспаривается заявителем).

Элемент, выполненный в виде вертикально ориентированного прямоугольника на упаковке, исполненный сплошной линией (который приводится заявителем исключительно для целей демонстрации), представляет собой простую геометрическую фигуру, в связи с чем не обладает различительной способностью.

В отношении довода заявителя касающегося того, что в рассматриваемом случае испрашивается правовая охрана ленты Велкро, как материального объекта (в

заявленном обозначении данный элемент представлен в виде прямоугольника черного цвета с крючками), а не изображение данной ленты, коллегия отмечает, что названный выше элемент сам по себе выполнен без каких-либо отличительных особенностей и не может индивидуализировать товары, поскольку представляет собой текстильную застежку на которой размещены крючки, традиционной формы, что также подтверждается сведениями, расположенными на сайте <https://polaris24.ru/directory/accessories-sewing/velcro/>, указанном заявителем в возражении представленными.

Также у коллегии нет оснований считать, что пространственное расположение названного элемента на товаре может индивидуализировать товар, поскольку такое расположение обусловлено исключительно функциональным назначением.

С учетом изложенного, заявленное позиционное обозначение не обладает набором признаков, необходимых и достаточных для запоминания его потребителями как обозначения, отличающего товары заявителя от аналогичных товаров иных лиц, и, следовательно, не обладает различительной способностью.

Подобным обозначениям может быть предоставлена правовая охрана только в том случае, если заявитель представит убедительные доказательства того, что заявленное обозначение ассоциируется именно с его товарами в результате длительного и интенсивного использования для маркировки данных товаров до даты подачи заявки. То есть законодательством допускается регистрация в качестве товарного знака такого рода обозначений при условии приобретения обозначением различительной способности в результате его использования (абзац 7 пункта 1 статьи 1483 Кодекса).

Однако, каких-либо документов, подтверждающих приобретенную различительную способность заявленного обозначения, в материалы дела не представлено.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу, что заявленное обозначение состоит из неохраняемых элементов, в связи с чем не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и, следовательно, решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021759612 следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.03.2023, оставить в силе решение Роспатента от 12.12.2022.