

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 24.10.2014. Данное возражение подано ООО «Группа компаний «Акцент», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012743918, при этом установлено следующее.

Заявка № 2012743918 на регистрацию словесного обозначения **MAGIC SPONGE** «МАГИК СПОНЖ» в качестве товарного знака была подана 11.12.2012 на имя заявителя в отношении товаров 21 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 22.07.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012743918 для всех заявленных товаров 21 класса МКТУ (далее – решение Роспатента) в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку воспроизводит обозначение, под которым компания «Suvic Products Limited», Великобритания, производит товары, однородные заявленным (компания была основана в 1991 г. в качестве производителя влажных и спрессованных губок). Экспертизой указан сайт <http://www.suvic.co.uk/>. Данная информация обусловила вывод о том, что

регистрация заявленного обозначения способна ввести потребителей в заблуждение относительно производителя товаров.

Кроме того, в заключении экспертизы отмечено, что в представленных заявителем распечатках из сети Интернет отсутствует информация, подтверждающая, что заявитель является производителем губок «Magic Sponge».

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.10.2014 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- словосочетание «Magic sponge» в переводе с английского языка означает «волшебная губка»;

- при обращении к содержанию сайта <http://vww.suvic.co.uk>, словосочетание «Magic sponge» упоминается лишь единожды в тексте статьи, размещенной на главной («домашней») странице - «Ноте», на английском языке и в русифицированной версии. Словосочетание «Magic sponge», наравне со словосочетанием «porcupine sponges», используется автором статьи в качестве эпитетов (образных выражений) с целью образного (фантазийного) описания «необыкновенного» свойства спрессованных губок увеличиваться и уменьшаться в объеме, отличающего спрессованные губки от «стандартных влажных спонжей»;

- имеется пример и иного применения данного словосочетания, то есть в ином контексте, можно привести определение «the magic sponge», содержащееся в английском словаре: Cambridge Advanced Learner's Dictionary & Thesaurus© Cambridge University Press («волшебная губка»: *«употребляется в юмористической форме для обозначения влажной губки, используемой во время футбольного матча для лечения травмированного игрока... Он корчился от боли, после чего врач потер его ушиб волшебной губкой, и он тут же был готов продолжить игру»*);

- таким образом, словосочетание «Magic sponge» употребляется лишь исключительно как образное выражение с целью выделения «необычных» свойств таких спрессованных губок;

- при проведении экспертизы не был проведен тщательный осмотр содержимого сайта компании «Suvic Products Limited», не проведен соответствующий анализ заявленного обозначения и его элементов с целью выявления ложных и способных ввести в заблуждение элементов.

К возражению приложены материалы [1], содержащие нотариально заверенные Протоколы осмотра сайта и распечатки из сети Интернет.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак в отношении товаров 21 класса МКТУ.

При подготовке к заседанию коллегии, назначенному на 18.02.2015, коллегией были выявлены дополнительные основания, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которые не были учтены при принятии решения Роспатента. К указанным обстоятельствам относится довод о том, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса (см. п. 4 Протокола заседания коллегии от 18.02.2015). Вывод обоснован тем, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку используется многими производителями (комплект материалов из сети Интернет приложен к Протоколу). Дополнительно, в корреспонденции от 14.04.2015 заявителю были приведены ссылки из сети Интернет.

Заявитель не присутствовал на заседании коллегии и ему была предоставлена дополнительная возможность для подготовки своих соображений относительно указанных выше дополнительных обстоятельств. От заявителя 15.06.2015 поступила корреспонденция с просьбой о переносе сроков рассмотрения возражения, которая была удовлетворена. До заседания коллегии, назначенного на 18.08.2015, какой-либо иной корреспонденции от заявителя не поступало.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы, представленные в возражении, неубедительными.

С учетом даты подачи (11.12.2012) заявки № 2012743918 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает

вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно подпункту (2.3.1) пункта 2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов; реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением; общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров; общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим

в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

MAGIC SPONGE

Заявленное обозначение «**МАГИК СПОНЖ**» является словесным и выполнено в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 21 класса МКТУ: «губки, включая губки для мытья посуды и для очистки поверхностей».

Заявленное обозначение представляет собой английское словосочетание «MAGIC SPONGE» и его транслитерацию буквами русского алфавита «МАГИК СПОНЖ».

Анализ словарно-справочной литературы показал, что слова «MAGIC» и «SPONGE» являются лексическими единицами английского языка и означают:

«magic» - 1. сущ. магия, волшебство, колдовство; очарование; работа фокусника, иллюзиониста; «оригинальный жанр»; 2. прил. волшебный, магический; очаровательный;

«sponge» - губка, обтирание губкой; мочалка; губчатое вещество.

Что касается транслитерации словосочетания – «МАГИК СПОНЖ», коллегия отмечает, что данных слов словарные источники не содержат. Вместе с тем, необходимо указать, что среднему российскому потребителю понятен смысл рассматриваемых слов (они широко используются в обиходе). Так, в различных источниках, в том числе в сети Интернет, приведены толкования понятий «магик» - магия, волшебство (магический, волшебный); «спонж», «спонжик» (sponge) - тонкая губка небольшого размера для нанесения, коррекции и снятия макияжа. Также можно указать, что с 1999 года популярен американский мультипликационный сериал «Губка Боб» ([англ. *Sponge Bob*](#)).

Приведенные семантические значения позволяют усмотреть фантазийность

MAGIC SPONGE

обозначения «**МАГИК СПОНЖ**» в отношении заявленных товаров 21 класса МКТУ.

Вместе с тем, согласно материалам и информации сети Интернет (<http://dic.academic.ru>, <http://funclean.ru>, <http://spasibovsem.ru/catalog/>, <http://ru.aliexpress.com/popular/magic-sponge.html>, <http://accentcorp.ru/goods/>, <http://mysku.ru/blog/buyincoins/5088.html>, <http://www.fin4spb.ru/khoztovary/chudo-gubka-ihmesieni-magic-sponge-2-pcs-detail>, <http://matrockin.ru/products/6772116> и т.д.)



Magic sponge или чудо губка (100*60*20mm) изготовлена из меламиновой резины — пластика нового поколения, который, подобно ластик, чистит стойкие загрязнения на твердых поверхностях без применения химических средств. Благодаря особой структуре, смоченная водой губка «захватывает» грязь и впитывает её. Бережно очистит с твердых поверхностей не оставляя следов, разводов и царапин.

Необходимо подчеркнуть, что вся информация в указанных источниках представлена на русском языке и является доступной российскому потребителю.

Из указанных информационных источников известно, что обозначение «Magic

sponge» (3x), , , ,  и т.д.)

использовалось и используется в настоящее время различными производителями (например, группа компаний «Акцент», Россия, несколько китайских производителей, в том числе «Shanghai Yingyuan Household Necessaries Co., Ltd.», «Life Nano-Plastic Product (Zhangzhou) Co., Ltd.», «LiaoCheng Yintai Chemicals Co., Ltd.», «IHMESIENI», Финляндия и т.д.). Кроме того, необходимо отметить, что большинство крупных торговых сетей («Ашан», «Metro» и др.) реализуют меламиновые губки «MAGIC SPONGE» различных производителей.

Таким образом, коллегия усматривает, что заявленное обозначение, которое воспроизводит название меламиновых губок «MAGIC SPONGE», не обладает различительной способностью, поскольку используется различными производителями в отношении товаров 21 класса МКТУ и, следовательно, не способно выполнять основную функцию товарного знака по индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Коллегией были приняты во внимание материалы [1], согласно которым на сайте <http://www.suvic.co.uk> словосочетание «Magic sponge» упоминается лишь в тексте конкретной статьи. Указанное свидетельствует о том, что информация о том, что британская компания «Suvic Products Limited» является производителем меламиновых губок под обозначением «Magic sponge», приведенная в заключении экспертизы декларативна и не подтверждается фактическими данными. Данное обстоятельство позволяет снять основание для отказа в государственной регистрации по пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что данное словосочетание в статье употребляется автором именно в отношении спрессованных губок и их свойства увеличиваться и уменьшаться в объеме, что также говорит об отсутствии восприятия рассматриваемого словосочетания в качестве средства индивидуализации.

Правовая охрана товарным знакам, не обладающим различительной способностью, может быть предоставлена в случае подтверждения приобретения обозначением различительной способности в результате длительного и интенсивного использования. Каких-либо материалов, подтверждающих, что у потребителя заявленное обозначение вызывает устойчивую связь с заявителем или воспринимается как обозначение производимых им товаров, в материалах возражения не представлено.

Таким образом, коллегия усматривает, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 24.10.2014, изменить решение Роспатента от 22.07.2014 и отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012743918 по дополнительным основаниям.