

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 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, рассмотрела поступившее 28.06.2019 возражение, поданное индивидуальным предпринимателем Федосовой Светланой Юрьевной, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018701580, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2018701580, поданной 19.01.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров *«вода ароматическая; вода туалетная; духи; изделия парфюмерные; лосьоны после бритья; одеколон; средства туалетные против потения [туалетные принадлежности]»* 03 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Согласно материалам заявки № 2018701580 на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ПЕРВЫЙ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Роспатентом принято решение от 07.03.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018701580 по причине его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Указанное несоответствие обосновано тем, что в силу своего семантического значения обозначение «первый» - порядковый номер; главный, важнейший, лучший/, оно не способно индивидуализировать товары конкретного производителя, не обладает различительной способностью и указывает на свойства товаров с хвалебным оттенком.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.06.2019 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 07.03.2019г.. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «ПЕРВЫЙ» обладает различительной способностью и не указывает на свойства товара с хвалебным оттенком. Если обратиться к словарям и проанализировать семантическое значение слова «первый», то мы видим его многозначность: 1. Числительное порядковое к один. Первая стадия. Первое января (подразумевается число). 2. Занимающий начальное место в каком-нибудь ряду, перечне (о первом и ближайших к нему следующих явлениях, предметах какого-н. ряда, подлежащих счету, перечислению). 3. При перечислении или сопоставлении нескольких предметов служит для обозначения предмета, упомянутого раньше прочих (книжное). 4. Являющийся источником или объектом какого-нибудь действия раньше всех остальных. 5. Начальный, происходящий, случившийся сначала. 6. Ранее не бывавший, не испытанный до сих пор. 7. Новый, вновь, заново появившийся, свежий (преимущественно о явлениях природы). 8. Первенствующий, самый важный, самый значительный. 9. Превосходящий всех других, лучший из всех. 10. В многоголосных музыкальных произведениях и их исполнении — верхний, такой, к-рому обычно принадлежит основная тема, мелодия, в отличие от более низкого, содержащего или исполняющего сопровождение, аккомпанемент. 11. Случайный, какой попало, какой угодно. 12. Первое блюдо в обеде, суп (разговорное значение).

Как видно из приведенных источников, слово «ПЕРВЫЙ» многозначно, существует, по крайней мере, 12 различных толкований его семантического значения (числительное (порядковый номер); начальный (происходящий ранее других); ранее не бывавший; новый, вновь появившийся; случайный, какой попало; первоисточник какого-либо действия и др.). Немаловажно, что значение «превосходящий, лучший» далеко не первое из ряда семантических значений слова «первый», что свидетельствует о превалировании в речи других значений, о более частом употреблении слова «первый» в значении порядкового числительного, в значении «начальный», «являющийся первоисточником».

- под понятием «свойство товара» подразумеваются присущие товару особенные характеристики, в том числе носящие хвалебный характер. К элементам, указывающим на свойство товара, относятся следующие: «сливочное», «ванильное», «пастеризованное», «натуральный», «мягкий», «гибкий», «прочный» и т.д. Приведённые примеры показывают, что под свойствами подразумеваются конкретные характеристики товаров («мягкий», «прочный», «натуральный»), которые связаны с его видом и назначением. Обозначение «первый» в отличие от вышеуказанных характеристик товара не вызывает в сознании потребителя ассоциаций с какими-либо свойствами товаров 03 класса (духи, парфюмерная продукция). В качестве примера обозначений, указывающих на свойства товаров 03 класса, относящихся к парфюмерной продукции, можно привести следующие: «натуральные», «легкие», «концентрированные», «амбровый», «цитрусовый», «шиповый». А вот указанием на свойство с хвалебным оттенком можно признать обозначение «стойкие». Невозможно признать заявленное обозначение и указывающим на качество товара. Заявленное обозначение «ПЕРВЫЙ» не позволяет сформулировать какую-либо характеристику или определить свойство/качество товаров не только по причине отсутствия в его семантике связи с конкретными свойствами продукции, но и в силу своей многозначности;

- при восприятии обозначения «первый» для формулирования описательной характеристики парфюмерной продукции нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, следовательно, анализируемое обозначение не является

описательным. Каждый может вложить свой смысл и свои ассоциации с ароматом: «первый (в значении первая покупка, первый флакон)», «в значении важный, значительный (подарок)», «новый, вновь появившийся (до этого не испытанный аромат)», парфюмерный аромат может ассоциироваться с первым свиданием, первой встречей, каким-то первым важным событием и прочее;

- обозначение «ПЕРВЫЙ» нельзя признать не обладающим различительной способностью, поскольку оно не является характеристикой товара, которая дает представления о его виде, свойствах, качестве, назначении, сырье и тому подобное. При этом немаловажно, что у третьих лиц нет необходимости использовать именно это обозначение для указания на характеристики и свойства выпускаемой продукции (в отличие от таких обозначений как: «натуральные», «шиповый», «цитрусовый», «цветочный»), а, следовательно, их регистрация в качестве товарных знаков возможна;

- многочисленные регистрации товарных знаков с охраняемым словесным элементом «первый» наглядно подтверждают тот факт, что указанный элемент воспринимается в первую очередь как числительное, как порядковый номер, а не в значении «лучший». Практика Роспатента не должна игнорироваться при принятии решения о возможности регистрации товарного знака, поскольку отражает подход к оценке охраноспособности обозначений, с учетом действующего законодательства, а также правоприменительной практики, в связи, с чем служит ориентиром для заявителя при подаче заявки. Непоследовательность экспертизы может повлечь неблагоприятные последствия для заявителя, в частности потерю времени и денежных средств.

На основании вышеизложенного заявителем выражена просьба отменить решение Роспатента от 07.03.2019 г. об отказе в государственной регистрации товарного знака «ПЕРВЫЙ» по заявке №2018701580 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

К возражению приложена распечатка информации с сайта <https://kartaslov.ru>

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения необидительными.

С учетом даты (19.01.2018) подачи заявки № 2018701580 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 регистрационный № 38572), действующие с 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:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) 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;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 1¹ статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; 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.

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.

Заявленное обозначение «ПЕРВЫЙ» выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Правовая охрана товарного знака по заявке № 2018701580 испрашивается в отношении товаров *«вода ароматическая; вода туалетная; духи; изделия парфюмерные; лосьоны после бритья; одеколон; средства туалетные против потения [туалетные принадлежности]»* 03 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения с точки зрения его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Проанализировав совокупность словарных значений слова «ПЕРВЫЙ», указанную заявителем на основании материалов открытых информационных источников, можно сделать вывод о том, что 12 вариантов определения этого слова позволяют воспринимать слово «ПЕРВЫЙ» в качестве:

- порядкового числительного при перечислении, сопоставлении;
- являющегося источником;
- первенствующего, самого важного, самого значительного.

Значения «происходящий сначала», «не бывавший ранее», «новый, вновь, заново появившийся» следует признать семантически синонимичными друг другу, так как все они разными словами описывают одну и ту же характеристику, а именно произошедший прежде остальных, следовательно, начальный. Таким образом, слово «ПЕРВЫЙ» действительно является многозначным, однако использование его в качестве имени прилагательного сводится к смысловому восприятию его как «начальный», «лучший».

Согласно словарным источникам информации (С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова «Толковый словарь русского языка» М., «АЗЪ», 1993 г., с.513, 469) слово «ПЕРВЫЙ» является значимым элементом русского языка и означает: 1. Один; 2. Первоначальный, самый ранний, происходящий действующий раньше всех других; 3. Лучший из всех в каком-нибудь отношении, отличный.

Учитывая, что заявленное обозначение не содержит имени существительного после слова «ПЕРВЫЙ», то при восприятии обозначения его ассоциативный образ формируется, исходя из сочетания прилагательного «ПЕРВЫЙ» во взаимосвязи с видом товара. В данном случае правовая охрана испрашивается для парфюмерных продуктов, поэтому заявленное обозначение «ПЕРВЫЙ» в сопоставлении с товаром туалетная вода, очевидно не может восприниматься со значением «произошедший ранее остальных», «начальный», так как известно, что парфюмерная продукция используется и выпускается на протяжении нескольких столетий. Следовательно, слово «ПЕРВЫЙ» восприниматься как указание на свойства товара, носящие хвалебный характер, то есть как лучший товар среди парфюмерной продукции других производителей. На основании изложенного, следует констатировать, что заявленное обозначение не способно выполнять индивидуализирующую функцию, и поэтому не обладает различительной способностью на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Документов в подтверждение приобретенной различительной способности заявленного обозначения «ПЕРВЫЙ» в отношении товаров, перечисленных в перечне заявки № 2018701580, в материалы дела не представлено.

Что касается довода заявителя о наличии зарегистрированных товарных знаков с охраняемым словесным элементом «ПЕРВЫЙ», то следует заметить, что все они отличаются от заявленного обозначения, так как представляют собой комбинированные обозначения либо словосочетания, и поэтому оценка охраноспособности была произведена с учетом всех элементов, входящих в такие обозначения. Рассматриваемое обозначение является словесным, состоит из имени прилагательного, не образующего словосочетания. Обратившись к практике Роспатента, были обнаружены решения об отказе в предоставлении правовой охраны в отношении словесных обозначений «ПЕРВЫЙ» по заявке №2006732767, «ПЕРВОЕ» по заявке №2000704841, «ПЕРВАЯ» по заявке №2000731773.

При указанных обстоятельствах у коллегии отсутствуют основания считать неправомерным вывод Роспатента о том, что заявленное обозначение противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.06.2019, оставить в силе решение Роспатента от 07.03.2019.