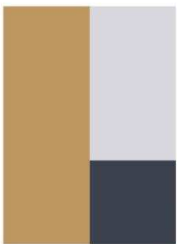


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 23.07.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Ларта Гласс», г. Рязань (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023765281 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2023765281, поданной 20.07.2023, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 12, 19, 20, 21, услуг 35, 37, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки заявлено изобразительное обозначение:



«
» в цветовом сочетании: «светло-коричневый, светло-серый, темно-серый».

Роспатентом 25.04.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023765281 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне, в связи с его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено

следующее:

- заявленное обозначение в целом не обладает различительной способностью, является неохраноспособным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров и услуг, поскольку состоит из трех простых геометрических фигур светло-коричневого, светло-серого, темно-серого цветов. При этом цвет - это характеристика определенного объекта, а не сам объект, он используется для исполнения обозначения в избранном цветовом сочетании, которое учитывается при экспертизе обозначения наряду с его внешним видом;
- поскольку заявителем не предоставлены документы, свидетельствующие о том, что заявленное обозначение воспринимается потребителем как обозначение товаров и услуг заявителя в связи с приобретением различительной способности в ходе длительного использования, у экспертизы нет оснований для признания заявленного обозначения охраноспособным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;
- экспертиза проводится только в отношении заявленного обозначения и только в том виде, в котором оно подано на регистрацию, вместе с тем, не всегда имеются сведения о том, что предыдущие решения приняты при сравнимых фактических обстоятельствах и в схожей правовой ситуации.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 23.07.2024 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 25.04.2024. Доводы возражения, поступившего 23.07.2024, а также последующих дополнений к нему сводятся к следующему:

- заявленное обозначение представляет собой изобразительное обозначение в виде композиции вертикального прямоугольника, состоящего внутри из двух прямоугольников и квадрата различного размера, окрашенных в различные, сочетающиеся между собой цвета;
- в возражении приведены выдержки из действующего законодательства, руководства, рекомендаций, информационных справок суда и т.п.;
- заявленное обозначение содержит не одну, а несколько различных геометрических фигур (двух прямоугольников и квадрата). При этом заявленное обозначение также не является и простым сочетанием геометрических фигур. Таким образом, входящая

в состав заявленного обозначения комбинация геометрических фигур различного цвета сама по себе образует композицию;

- заявленное обозначение, особенно с учетом использования в нем различных цветов для сочетания различных геометрических фигур, полностью отвечает характеристикам приведенных в Руководстве по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного Приказом ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 № 12 (ред. от 25.03.2022) примеров регистрации товарных знаков и представляет собой комбинацию, обладающую различительной способностью;

- заявленное обозначение содержит не одну, а несколько различных геометрических фигур (двух прямоугольников и квадрата). При этом заявленное обозначение также не является и простым сочетанием геометрических фигур. Входящая в состав заявленного обозначения комбинация геометрических фигур различного цвета сама по себе образует композицию;


- заявленное обозначение предназначено для использования среди потребителей товаров и услуг, связанных с разработкой и производством стекла/оконных изделий. Данное обстоятельство дополнительно подтверждается информацией с Интернет-сайта заявителя, которая свидетельствует об осуществлении им предпринимательской деятельности в сфере производства стеклянных изделий и архитектуре оконных решений. Соответственно, оценка заявленного обозначения на его соответствие пункта 1 статьи 1483 Кодекса будет происходить исходя из восприятия потребителями таких товаров как стекла, окна, оконные рамы и потребителей соответствующих услуг;

- заявленное обозначение композиционно образует единую комбинацию, которая не является обычной для заявленных в перечне товаров и услуг. Такая комбинация способна порождать в сознании потребителей соответствующих товаров и услуг различные ассоциации. Например, представление о том, что заявленное обозначение, по смыслу расположения в нем элементов, представляет собой минималистическое изображение витража, состоящего из разноцветных вставок;

- в заявленном обозначении, с учетом расположения и цветового выполнения элементов, цветовое сочетание не просто характеризует графические элементы, а порождает оригинальную композиционно единую изобразительную комбинацию, обладающую различительной способностью;

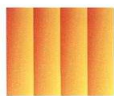
- экспертиза Роспатента ранее была последовательна в своей позиции относительно изобразительных обозначений, являющихся комбинацией простых геометрических фигур, окрашенных в разные цвета. Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации содержит значительное количество изобразительных товарных знаков, представляющих собой композиционно единую комбинацию простых геометрических фигур, окрашенных в разные цвета:




«  » по свидетельству № 758371, правообладатель – ООО «ЯНДЕКС»;




«  » по свидетельству № 513875, правообладатель – Каблуков Юрий Юрьевич;



«  » по свидетельству № 446759, правообладатель – ПАО "Газпром нефть",



«  » по свидетельству № 343654, правообладатель – Рэйнбоу Плей Системс, Инк. и т.д.;

- из статьи 45 Конституции Российской Федерации принципа законных ожиданий от действий административных органов вытекает необходимость обеспечения предсказуемости решений Роспатента, предполагающей одинаковую оценку одинаковых фактических обстоятельств. Одинаковые обстоятельства и одинаковые доказательства по общему правилу должны трактоваться одинаковым образом. При регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, экспертиза Роспатента приняла решение не учитывать свои предыдущие решения, устоявшиеся правовые и методологические подходы, а также не учитывать сложившиеся фактические обстоятельства.

На основании изложенного в возражении, поступившем 23.07.2024, а также последующих дополнениях к нему содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены публикации по заявкам №№ 2019763923 (свидетельство № 758371); 2013718598 (№ 513875), № 2011730990 (№ 473371), 2011716528 (№ 446759), 2005729119 (№ 300966), № 2006721370 (№ 343654) – (1).

Изучив материалы дела, и заслушав присутствующих участников рассмотрения возражения, поступившего 23.07.2024, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (20.07.2023) заявки № 2023765281 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (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 неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с подпунктом 1.1 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.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;
- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

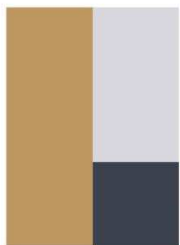
- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

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 на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



» представляет собой изобразительное обозначение. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 12, 19, 20, 21, услуг 35, 37, 40, 42 классов МКТУ в цветовом сочетании: «светло-коричневый, светло-серый, темно-серый».

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта

1 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Заявленное обозначение состоит из прямоугольников и квадрата - трех простых геометрических фигур светло-коричневого, светло-серого, темно-серого цветов, расположенных в пространстве рядом друг с другом. Указанные обстоятельства позволяют коллегии прийти к выводу о том, что заявленное обозначение - это простое изображение геометрических фигур, расположенных рядом и выполненных в цвете и их восприятие очевидно, домысливания не требует.

Указанное свидетельствует о том, что, заявленное обозначение, в том виде как оно заявлено на регистрацию в качестве товарного знака, не обладает различительной способностью, т.е. в нем отсутствуют признаки, необходимые и достаточные для запоминания его потребителями.

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).

В соответствии с пунктом 1.3. Информационной справки, подготовленной по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве Суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее - Справка) оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса производится исходя из восприятия этого обозначения потребителями в отношении конкретных товаров, для которых предоставлена или испрашивается охрана, а не товаров, однородных им, или любых товаров. Согласно пункту 1.6. Справки оценка на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса производится в отношении конкретного обозначения в том виде, в котором это обозначение зарегистрировано или заявлено на государственную регистрацию.

Заявителем указано, что им осуществляется фактическая деятельность, связанная с разработкой и производством стекла и оконных изделий. Вместе с тем, документов, свидетельствующих об осуществлении заявителем фактической деятельности с использованием заявленного обозначения, заявителем не представлено.

В связи с вышеуказанным, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы о несоответствии заявленного обозначения в отношении заявленных товаров 12, 19, 20, 21, услуг 35, 37, 40, 42 классов МКТУ требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

В отношении приведенных заявителем примеров регистраций различных товарных знаков на имя разных лиц коллегия отмечает следующее. Представленные заявителем сведения об иных товарных знаках не приводят к выводу о соответствии заявленного обозначения требованиям законодательства. Каждый товарный знак индивидуален, и возможность его государственной регистрации рассматривается отдельно, в зависимости от каждого конкретного случая с учетом всех обстоятельств дела.

В отношении довода заявителя касательно появления правовой неопределенности и нарушения принципа защиты законных ожиданий коллегия отмечает следующее. Под принципом законных ожиданий следует понимать предсказуемость решений правоприменительного органа в отношении одних и тех же фактических обстоятельств. Каждый товарный знак необходимо рассматривать отдельно. Если регистрация иных товарных знаков на имя разных лиц не является предметом спора, то, соответственно, правомерность предоставления им правовой охраны в рамках конкретного возражения коллегией не проверяется и не может быть положена в основу решения. Также следует пояснить, что правообладателями указанных товарных знаков являются разные лица. Соответственно, в основу выводов экспертизы могла быть положена разная доказательная база. Таким образом, о сравнимых фактических обстоятельствах речь не идет, и у коллегии нет оснований для применения принципа законных ожиданий при рассмотрении данного возражения.

Таким образом, у коллегии отсутствуют правовые основания для отмены решения Роспатента от 25.04.2024.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.07.2024, оставить в силе решение Роспатента от 25.04.2024.