

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 17.11.2023 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ПОЛИМЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022722685, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2022722685 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 11.04.2022 на имя заявителя для индивидуализации товаров 06, 07, 11 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 28.06.2023 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров по причине его несоответствия требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, являющемся неотъемлемой частью оспариваемого решения Роспатента, сводятся к выводу о неохранспособности словесного элемента «group¹» (в переводе с английского языка

¹ Новый большой англо-русский словарь под руководством Ю.Д. Апресяна, Москва, из-во «Русский язык», 2000, т.2, с.80.

«группа, коллектив, корпорация», не обладающего различительной способностью, поскольку является общепринятым наименованием организации независимо от области деятельности заявителя.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «**COLOR FACTORY**» (свидетельство №940081 с приоритетом от 27.10.2021), «**COLORMARKET**» (свидетельство №905752 с приоритетом от 27.10.2021), зарегистрированными для однородных товаров 06, 07, 11 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Колорфэктори», 223056, Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с 68/3, район а.г. Сеница, Республика Беларусь.

В поступившем возражении заявитель выражает свое несогласие как с выводом экспертизы относительно неохраноспособности словесного элемента «group», так и со сходством сравниваемых обозначений.

По мнению заявителя, входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы образуют словосочетание «color group» со значением «цветовая группа, группа цветов» (от слова «цвет»), которое также может обозначать коллектив, деятельность которого связана с окраской. Указанная семантика ассоциируется с деятельностью заявителя - изготовление оборудования для порошковой окраски.

В возражении отмечается, что «group» или «группа» не является общепринятым наименованием организации ни в Российской Федерации, в обиходе использующей словосочетание «Группа компаний», ни в прочих странах мира, где организационно-правовая форма как «группа» или «группа компаний» отсутствует вовсе.

В свете изложенного заявитель полагает, что словосочетание «color group» обладает различительной способностью, а его часть «group» не является общеупотребимым и не употребляется в качестве наименования организаций.

Заявителем отмечается, что во многих словосочетаниях, не связанным с организационной или организационно-правовой формой (к коим относится и словосочетание «color group»), слово/понятие «группа» является незаменимым, а

замена данного слова на иное будет приводить к искажению задуманного смысла словосочетания.

Противопоставленные товарные знаки со словесными элементами «Colormarket», «Color factory » не имеют сходства с заявленным обозначением. Кроме того, слова «market» и «factory», в переводе означающие «магазин» и «фабрика» соответственно, сами по себе однозначно являются общеупотребимыми, следовательно, им не должна была быть предоставлена правовая охрана.

Необходимо указать, что с учетом положений пункта 45 Правил ППС коллегией при рассмотрении возражения на заседании, состоявшемся 08.04.2024, были выявлены дополнительные обстоятельства в рамках требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. Так, словесный элемент «colour» является неохранным элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса в силу описательного характера для всех заявленных товаров.

Воспользовавшись предоставленным временем для представления своей позиции относительно указанных дополнительных обстоятельств, на заседании коллегии 08.04.2024 заявитель представил свои аргументы относительно охраноспособности заявленного обозначения.

Слово «colour» не является общеупотребимым в качестве наименования товаров или услуг. Даже в том случае, если слово «color» будет сочтено слабым, то следует учитывать, что заявителем испрашивается регистрация словосочетания. При этом одно из составляющих данного сочетания – слово «group», не упоминается среди товарных знаков, зарегистрированных в отношении товаров 06, 07, 11 классах МКТУ.

Заявитель повторно отмечает, что не усматривает сходства заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (11.04.2022) поступления заявки №2022722685 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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.

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

Согласно положениям пункта 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.

Как следует из положений пункта 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 различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения 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 требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом

характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначение понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

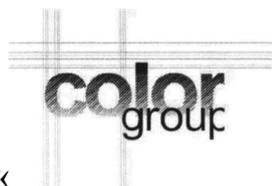
Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).



Заявленное обозначение «  » по заявке №2022722685 с приоритетом от 11.04.2022 является комбинированным, включает в свой состав словесные элементы «color» и «group», расположенные на фоне пересекающихся вертикальных и горизонтальных полос.

Анализ заявленного обозначения показал, что входящие в его состав словесные элементы являются лексическими единицами английского языка, где согласно словарно-справочным данным слово «color²» может быть переведено, в частности, как «цвет; оттенок; тон; колер, краска; красящее вещество, пигмент», а «group³» - как «группа, коллектив, корпорация».

Коллегия приняла во внимание довод возражения о том, что названные словесные элементы в составе заявленного обозначения образуют словосочетание со значением «цветовая группа, группа цветов».

Однако сведения о семантике обозначения «color group» в качестве фразеологизма из каких-либо источников информации заявителем не приводится. При этом следует отметить, что словесные элементы «color» и «group» характеризуются разным графическим исполнением шрифта, его размером и пространственным положением. В силу указанных обстоятельств данные словесные элементы могут восприниматься по смыслу и визуалью как независимые друг от друга обозначения, что в таком случае исключает трактовку обозначения «color group» в качестве словосочетания и обуславливает необходимость проведения анализа каждого из входящего в его состав словесных элементов по отдельности.

Исходя из сложившихся правовых подходов, сформулированных в Информационной справке⁴, подготовленной по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве Суда первой и

²См. англо-русские онлайн словари на порталах <https://wooordhunt.ru/word/colour?ysclid=lvv0ynrn2u19447234> ? <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/colour>; <https://translate.academic.ru/colour/en/ru/>.

³ См. англо-русские онлайн словари на порталах <https://wooordhunt.ru/word/group?ysclid=lvv0vjrs21505594493>; <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/group>, <https://translate.academic.ru/group/en/ru/>.

⁴ Утверждена постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 № СП-23/10 по результатам обсуждения с участием членов Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам.

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, при анализе того или иного обозначения на предмет его охраноспособности, учитывается специфика товаров (услуг), в отношении которых заявлено на регистрацию спорное обозначение.

Так, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается для индивидуализации товаров 06, 07, 11 классов МКТУ, а именно:

06 класс МКТУ – *«камеры покрасочные металлические»;*

07 класс МКТУ – *«машины для окрасочных работ, распылители краски [машины], краскораспылители, аппараты красочные для печатных машин»;*

11 класс МКТУ – *«установки полимеризационные».*

Все вышеназванные товары связаны с красками и пигментами. Самим заявителем также отмечается, что его сферой деятельности является изготовление оборудования для порошковой окраски.

Учитывая вышеназванную семантику словесных элементов, входящих в состав заявленного обозначения, можно сделать вывод об описательном характере слова «color» в отношении всего заявленного перечня, для которых этот словесный элемент указывает на назначение товаров 06, 07, 11 классов МКТУ, а, следовательно, о его неохраноспособности согласно требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В свою очередь вторым элементом заявленного обозначения выступает слово «group», который напрямую указывает на видовое наименование предприятия – группа компаний, то есть относится к категории обозначений, не обладающих различительной способностью.

Следует отметить, что обозначение «group» активно используется различными компаниями для указания на их структуру (например, «Capital Group» – группа компаний, осуществляющих девелоперскую деятельность, «X5Retail Group» – группа компаний, занимающихся продовольственной продажей товаров).

Демонстрацией сложившейся практики регистраций товарных знаков, включающих в свой состав неохраняемые словесные элементы «color» и «group»

могут служить, в частности, следующие регистрации: «



свидетельству №693564, «



» по свидетельству №599518, «



по свидетельству №640748, «



по свидетельству №629815,

«



» по свидетельству №627503, «



MORGAN GROUP » по свидетельству №850634,

«



» по свидетельству №851368.

Таким образом, словесный элемент «GROUP» в результате его интенсивного применения различными лицами утратил свою различительную способность, в связи с чем относится к категории неохраноспособных обозначений согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Следует констатировать, что неохраняемые словесные элементы «color» и «group» в составе заявленного обозначения занимают доминирующее положение, что в соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса исключает его регистрацию в качестве товарного знака.

Каких-либо о том, что заявленное обозначение приобрело различительную способность и ассоциируется исключительно с заявителем в качестве средства индивидуализации заявленных товаров 06, 07, 11 классов МКТУ, исходя из требований, установленных пунктом 35 Правил, заявителем не представлено.

Вместе с тем, отказ в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022722685 обусловлен выводом о его несоответствии требованиям подпункта 2

пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием противопоставленных товарных знаков «» (свидетельство №940081 с приоритетом от 27.10.2021), «» (свидетельство №905752 с приоритетом от 27.10.2021), принадлежащих Обществу с ограниченной ответственностью «Колорфэктори».

Противопоставленные товарные знаки «» по свидетельству №940081 и «» по свидетельству №905752 включают в свой состав словесные элементы «color», «factory», «market» представляющие лексические единицы английского языка, где слово «factory⁵» означает «завод, фабрика», «market⁶» переводится как «рынок, базар».

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №940081 и №905752 зарегистрированы в отношении следующих товаров 06, 07, 11 классов МКТУ:

06 класс МКТУ - *«металлы обычные и их сплавы, руды; материалы металлические строительные; конструкции и сооружения передвижные металлические; тросы и проволока металлические, неэлектрические; изделия мелкие металлические и скобяные; контейнеры металлические для хранения и транспортировки; сопла металлические; втулки обжимные металлические; соединительные фитинги из металла; фитинги кольцеобразные из металла; кольца уплотнительные металлические; фитинги для шлангов металлические; конструкции металлические передвижные для покраски кузовов автомобилей; окрасочные кабины из металла; камеры покрасочные металлические для автомобилей; площадки металлические для покраски автомобилей»;*

07 класс МКТУ – *«машины, оборудование машинное, инструменты с механическим приводом; двигатели, за исключением предназначенных для наземных транспортных средств; соединения и элементы передач, за исключением предназначенных для наземных транспортных средств; части и принадлежности*

⁵ См. Англо-русские словари на портале <https://translate.academic.ru/factory/en/ru/>.

⁶ См. Англо-русские словари на портале <https://translate.academic.ru/market/en/ru/>.

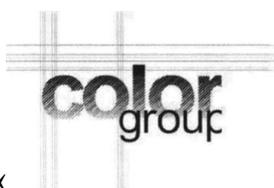
для окрасочного инструмента (за исключением инструментов с ручным приводом) и оборудования, в том числе клапаны, регуляторы давления, форсунки, фильтры; электрические шлифовальные и полировальные машины; части и принадлежности для электрических шлифовальных и полировальных машин, в том числе опорные тарелки, подошвы»;

11 класс МКТУ – «устройства и установки для освещения, отопления, охлаждения, получения пара, приготовления пищи, сушки, вентиляции, водоснабжения и санитарно-технические; лампы взрывобезопасные; лампы электрические; лампы для отверждения не для медицинских целей; лампы инфракрасные, за исключением медицинских; лампы ультрафиолетового излучения, за исключением медицинских; лампы диодные».

Исследовав заявленный и противопоставленный перечень товаров 06, 07, 11 классов МКТУ, коллегия пришла к выводу об их однородности в силу принадлежности к одним и тем же родовым группам в рамках этих классов, представляющих собой различные покрасочные устройства, что предопределяет вывод об одинаковом назначении сравниваемых товаров, круге потребителей, условиях реализации, а, значит, о совместной встречаемости этих товаров в гражданском обороте.

Вывод о наличии однородности вышеуказанных товаров не оспаривался заявителем ни в поступившем возражении, ни на заседании коллегии по его рассмотрению.

В части же сопоставительного анализа заявленного обозначения



«» и противопоставленных товарных знаков «

«

Так, в состав заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков входит один и тот же словесный элемент «color», который характеризуется фонетическим и семантическим тождеством, может восприниматься в значении

«краска⁷» (материал, служащий для придания какого-нибудь цвета предметам или для живописи), выполнен буквами одного и того же алфавита – латинского. Именно на этот словесный элемент акцентируется внимание потребителей в первую очередь. Иные словесные элементы в составе сравниваемых товарных знаков вызывают представление об организациях, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Так, например, «фабрика⁸» - промышленное предприятие, обрабатывающее сырье машинным способом; «завод⁹» - крупное промышленное предприятие; «рынок¹⁰» - место розничной торговли съестными продуктами и товарами под открытым небом или в торговых рядах; базар; сфера товарного обращения, товарооборота.

Наличие в составе сравниваемых обозначений одного и того же первоначального словесного элемента, который при этом связан по смыслу наименования определенного вида продукции, и восприятие вторых словесных элементов с деятельностью по производству и продвижению этого вида продукции, обуславливает ассоциирование заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков друг с другом как по смыслу, так и фонетически.

Необходимо отметить, что при анализе сходства товарных знаков и однородности товаров, для сопровождения которых они предназначены, принималась во внимание сложившаяся правоприменительная судебная практика, сформулированная в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которой вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц.

В данном случае коллегией установлено высокая степень сходства сравниваемых обозначений и высокая степень однородности товаров 06, 07, 11

⁷ Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/843014?ysclid=1w4tlenr5q759652671>.

⁸ Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1074418>.

⁹ Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/802538>.

¹⁰ Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1013454>.

классов МКТУ, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков в гражданском обороте.

Тем самым, следует признать, что предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2022722685 противоречит требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса как нарушающее существующее исключительное право Общества с ограниченной ответственностью «Колорфэктори» на принадлежащие этому лицу товарные знаки по свидетельствам №940081 и №905752 в отношении однородных товаров.

Учитывая все обстоятельства дела в совокупности, а именно несоответствие заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия не находит оснований для удовлетворения поступившего возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.11.2023, изменить решение Роспатента от 28.06.2023 и отказать в регистрации товарного знака по заявке №2022722685 с учетом дополнительных обстоятельств.