

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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 30.07.2024, поданное индивидуальным предпринимателем Кольцовым Я.С., Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023745547, при этом установила следующее.

DINAMIC PRESS

Обозначение «ДИНАМИЧЕСКАЯ КОМПРЕССИЯ» по заявке №2023745547 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 27.05.2023 на имя заявителя для индивидуализации товаров 10, 16, 23, 25 классов Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 27.05.2024 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023745547 в отношении всех товаров 10, 16, 23, 25 классов МКТУ с выведением из правовой охраны словесных элементов «ДИНАМИЧЕСКАЯ КОМПРЕССИЯ» для товаров 10, 16, 23 классов МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «ДИНАМИЧЕСКАЯ КОМПРЕССИЯ»

(«динамический» - относящийся к силе, основанный на силе, которая двигает, «компрессия» - метод, основанный на продолжительном сдавливающем воздействии на поверхностные вены (см. Полный словарь иностранных слов, вошедших в употребление в русском языке.- Попов М., 1907.; <https://volynka.ru/Therapies/Details/158>; https://www.frauklinik.ru/flebologia/kompressionnoye_lecheniye.php; <https://www.championat.com/lifestyle/article-4290661-zachem-nuzhna-kompressionnaya-terapiya-chto-takoe-kompressiya-kogda-nuzhno-nadevat-kompressionnuyu-odezhdu.html>))

указывают на свойство и/или назначение всех заявленных товаров 10, 16, 23 классов МКТУ, в связи с чем являются неохраняемыми, поскольку не обладают различительной способностью, на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Рассмотрев представленные заявителем в письме-ответе дополнительные материалы, экспертиза не может сделать вывод о фактическом использовании заявленного обозначения и приобретении им различительной способности в результате его использования.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.07.2024, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- словесные элементы «ДИНАМИЧЕСКАЯ КОМПРЕССИЯ» заявленного обозначения грамматически связаны друг с другом, стоят в одном падеже и числе;

- словосочетание «ДИНАМИЧЕСКАЯ КОМПРЕССИЯ» широко используется в настоящий момент только для описания характеристик звука или двигателя (<https://digitalmusicacademy.ru/lesson-dynamic-processing>);

- словесные элементы «ДИНАМИЧЕСКАЯ КОМПРЕССИЯ» обладают различительной способностью в отношении заявленных товаров 10, 16, 23 классов МКТУ, так как данные словесные элементы являются фантазийными и не указывают на назначение или свойство заявленных товаров 10, 16, 23 классов МКТУ;

- заявитель обращает внимание коллегии на то, что он является правообладателем товарного знака «**DINAMIC PRESS**» по свидетельству

№945888 в отношении тех же товаров 10, 16, 23, 25 классов МКТУ, для которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению;

- кроме того, заявитель также является правообладателем товарного знака «» по свидетельству №1031536 в отношении аналогичных товаров 10, 16, 23, 25 классов МКТУ;

- таким образом, Роспатент уже неоднократно рассматривал словосочетания, совпадающие по смыслу со словосочетанием «динамическая компрессия», и, как результат, принимал решения о возможности их регистрации;

- в переводе на русский язык обозначение «DINAMIC PRESS», зарегистрированное в качестве товарного знака по свидетельству №945888, означает «динамический пресс», «динамическое нажатие», «динамическая компрессия» и полностью совпадает по смысловому значению с заявленным обозначением как при написании латиницей, так и при написании кириллицей;

- словосочетание «динамическая компрессия» в настоящий момент никем, кроме заявителя относительно испрашиваемых товаров 10, 16, 23 классов МКТУ не используется ни для обозначения данных товаров, ни для описания, ни для указания на какие бы то ни было характеристики данных товаров. Данное обстоятельство заверено протоколом осмотра доказательств нотариусом Козловым К.В. (приложение №17);

- в данном протоколе нотариально удостоверен факт, что по профильному запросу «чулки динамическая компрессия» отображаются товары бренда «DINAMIC PRESS», продаваемые на различных интернет ресурсах, и сайты compressdynamic.ru и oriumrussia.ru, принадлежащие заявителю;

- заявитель активно использует заявленное обозначение в своей деятельности, что подтверждается материалами, представленными заявителем на стадии экспертизы заявленного обозначения (приложения №№1-17).

На основании вышеизложенного, заявитель просит изменить решение Роспатента от 27.05.2024 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных

товаров 10, 16, 23, 25 классов МКТУ без выведения словесных элементов «ДИНАМИЧЕСКАЯ КОМПРЕССИЯ» из самостоятельной правовой охраны.

На стадии экспертизы заявленного обозначения заявителем прилагались в дело дополнительные материалы, а именно:

1. Сертификат соответствия;
2. Копия договора субаренды нежилых помещений от 03 марта 2016 года с дополнительными соглашениями от 16.05.2018, от 18.12.2019, от 01.06.2021;
3. Копия договора аренды актового зала для проведения семинара 11.09.2019 с актом об оказании услуг;
4. Копия договора аренды актового зала для проведения семинара 25.05.2023 с актом об оказании услуг;
5. Буклет на 2 листах;
6. Буклет на 4 листах;
7. Рекламный буклет;
8. Копия агентского договора с ООО «Текстильтрейд» от 20.05.2019;
9. Копия договора поставки №013-ДЕМ-ТТ от 13.06.2019;
10. Копия договора поставки № ПФ30/2019 от 14.10.2019;
11. Копия договора поставки № 04/02 от 17.02.2020;
12. Копия договора поставки № 02/03 от 10.03.2020;
13. Копия накладной №2393 от 23.07.2019;
14. Копия накладной №3321 от 20.09.2019;
15. Копия накладной №3391 от 13.10.2019;
16. Фотографии мест реализации изделий с наименованиями «DINAMIC PRESS» и «Динамическая компрессия»;
17. Копия протокола от 22.04.2024, заверенного нотариусом Козловым К.В.

На заседании коллегии 01.11.2024 заявителем были приобщены дополнительные материалы, а именно:

18. Распечатки из сети Интернет в отношении словесных элементов «ДИНАМИЧЕСКАЯ КОМПРЕССИЯ»;

19. Копия регистрационного удостоверения №ФСЗ 2008/02895.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сообщает следующее.

С учетом даты (27.05.2023) поступления заявки №2023745547 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.

Вместе с тем согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи 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 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

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.

DINAMIC PRESS

Заявленное обозначение «ДИНАМИЧЕСКАЯ КОМПРЕССИЯ» является комбинированным, состоящим из графического элемента в виде горизонтальной линии, и из словесных элементов «DINAMIC PRESS», «ДИНАМИЧЕСКАЯ КОМПРЕССИЯ», выполненных жирными шрифтами заглавными буквами латинского и русского алфавитов соответственно в две строки. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 10, 16, 23, 25 классов МКТУ, а именно:

10 - корсеты брюшные; корсеты для медицинских целей; одежды компрессионные; перевязи [повязки поддерживающие]; пояса для медицинских целей; чулки эластичные, используемые при расширении вен;

16 - бумага упаковочная; листы вискозные для упаковки; листы из регенерированной целлюлозы для упаковки; листы пузырчатые пластмассовые для упаковки или расфасовки; материалы упаковочные [прокладочные, набивочные] из бумаги или картона; материалы упаковочные из крахмала; мешки [конверты, пакеты] для упаковки бумажные или пластмассовые;

23 - нити из искусственных волокон; нити эластичные текстильные;

25 - одежда; обувь; головные уборы.

Решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023745547 в отношении всех товаров 10, 16, 23, 25 классов МКТУ с выведением из правовой охраны словесных элементов «ДИНАМИЧЕСКАЯ КОМПРЕССИЯ» для товаров 10, 16, 23 классов МКТУ основано на выводе о несоответствии словесных элементов «ДИНАМИЧЕСКАЯ КОМПРЕССИЯ» заявленного обозначения нормам пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

DINAMIC PRESS

Анализ заявленного обозначения «ДИНАМИЧЕСКАЯ КОМПРЕССИЯ» на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Если словесное обозначение состоит из двух и более слов, экспертиза проводится как отдельно по каждому слову, так и по всему обозначению в целом. Исключение составляют устойчивые словосочетания, при экспертизе которых анализируется сходство всего обозначения, а не его отдельных элементов.

В состав заявленного обозначения входит словесный элемент «ДИНАМИЧЕСКИЙ», который представляет собой лексическую единицу русского языка и означает: 1) связанный с движением, с действием силы; 2) богатый движением, действием, внутренней силой; 3) вычисляемый, выделяемый или создаваемый на стадии исполнения программы (<https://kartaslov.ru/значение-слова/динамический>)

Кроме того, заявленное обозначение включает в свой состав словесный элемент «КОМПРЕССИЯ», который является лексической единицей русского языка и имеет следующие варианты толкования: 1) силовое воздействие на газообразное тело, приводящее к уменьшению занимаемого им объёма; 2) процедура перекодирования данных, производимая с целью уменьшения их объёма; 3) сокращение объёма написанного без ущерба для его содержания (<https://kartaslov.ru/значение-слова/компрессия>; <https://gramota.ru/meta/kompressiya>).

Вместе с тем, следует отметить, что словесные элементы «ДИНАМИЧЕСКАЯ КОМПРЕССИЯ» заявленного обозначения представляют собой словосочетание, образованное по правилам русского языка, в котором словесные элементы согласованы друг с другом по форме, а также в числе и падеже. Словесные элементы

«ДИНАМИЧЕСКАЯ КОМПРЕССИЯ» представляют собой единое неделимое словосочетание, которое может восприниматься потребителями в различных значениях (например, процедура перекодирования данных, богатая внутренней силой; силовое воздействие на газообразное тело, связанное с действием силы; сокращение объёма написанного без ущерба для его содержания, вычисляемое на стадии исполнения программы) и вызывать у потребителей разнообразные ассоциативные смысловые образы. Смысловое значение данного словосочетания не является очевидным, требует рассуждений, домысливания, поэтому потребитель лишь через ряд ассоциаций может составить свое представление о том или ином товаре, маркированным словесными элементами «ДИНАМИЧЕСКАЯ КОМПРЕССИЯ».

Таким образом, словосочетание словесных элементов «ДИНАМИЧЕСКАЯ КОМПРЕССИЯ» заявленного обозначения, в совокупности своих словесных элементов, представляется выдуманным, а, следовательно, является фантазийным в отношении заявленных товаров 10, 16, 23 классов МКТУ (перечень приведен по тексту заключения выше). Так как словесные элементы «ДИНАМИЧЕСКАЯ КОМПРЕССИЯ» признаны коллегией как фантазийные, они не могут напрямую указывать на назначение или свойства испрашиваемых товаров 10, 16, 23 классов МКТУ. Соответственно, данные словесные элементы могут индивидуализировать товары заявителя и не нарушают положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, при рассмотрении настоящего возражения коллегией были учтены доводы заявителя о том, что он является правообладателем товарного знака «**DINAMIC PRESS**» по свидетельству №945888 в отношении тех же товаров 10, 16, 23, 25 классов МКТУ, для которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что в состав заявленного обозначения входят не только словесные элементы «ДИНАМИЧЕСКАЯ КОМПРЕССИЯ», но и словесные элементы «**DINAMIC PRESS**», которые могут быть восприняты потребителями как перевод данных словесных элементов на английский язык.

При этом во внимание была принята правовая позиция Суда по интеллектуальным правам (в частности, постановление президиума Суда по

интеллектуальным правам от 24.05.2021 по делу №СИП-422/2020), который указывает на недопустимость нарушения административным органом принципа правовой определенности, когда вновь принимаемые решения Роспатента противоречат ранее вынесенным решениям.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 30.07.2024, изменить решение Роспатента от 27.05.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023745547.