


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, рассмотрела возражение, поступившее 11.10.2019, поданное компанией ХАВЕРБУРГ ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛИМИТЕД, Кипр (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018704895, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение  по заявке №2018704895 было подано 09.02.2018 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018704895 было принято 11.06.2019.

Основанием для принятия этого решения послужило заключение по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса как не обладающее различительной способностью, поскольку состоит из неохраямемых элементов:

- словесные элементы «все инструменты» представляют собой общепринятое родовое наименование товаров, которые указывают на вид товаров и назначение услуг;

- буквы «.ру» являются неохраняемыми элементами, так как представляют собой домен адреса сервера, обозначающий принадлежность к России.

- красный фон, на котором расположены неохраняемые элементы «Все инструменты» и «.ру», представляет собой отдельное изображение красного цвета, при этом цвет – это характеристика определенного объекта, а не сам объект.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 11.10.2019 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель выражает свое согласие с тем, что элемент «.РУ» не обладает различительной способностью, и просит исключить его из самостоятельной правовой охраны при регистрации товарного знака;

- заявитель просит исключить из заявленного перечня товаров и услуг по заявке №2018704895 все товары 09 и услуги 37 классов МКТУ, и рассматривать доводы возражения в отношении скорректированного перечня услуг 35 класса МКТУ:

аренда площадей для размещения рекламы; ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах, с целью розничной продажи; публикация рекламных текстов; распространение рекламных материалов; реклама интерактивная в компьютерной сети; сбор информации в компьютерных базах данных; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж.

- композиционное построение заявленного комбинированного обозначения и нестандартное выполнение входящих в него элементов придает ему оригинальность, обеспечивает возможность запоминания среди потребителей и усиливает его индивидуализирующую и различительную способность;

- входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ» не указывает прямо на вид реализуемой продукции и оказываемых услуг, а дает только общее представление о роде товаров, не указывая на их конкретные свойства, назначение, ценность, при этом ассоциации, связанные с его восприятием, носят неопределенный характер;

- заявитель осуществляет деятельность по производству и реализации продукции через сеть магазинов на территории Российской Федерации, в том числе через интернет-магазин <http://www.vseinstrumenti.ru/>, совместно с ООО «ВсеИнструменты.ру», являясь его 100% учредителем;

- контент указанного сайта задепонирован в качестве объекта авторского права.

В возражении также приведены подробные сведения о деятельности ООО «ВсеИнструменты.ру», которое является представителем заявителя на территории Российской Федерации.


В подтверждение приведенной информации о деятельности ООО «ВсеИнструменты.ру», в возражении приведены сведения об истории его создания, территории распространения сети розничных магазинов, которая охватывает 127 городов России, рейтингах, которые занимала компания по версии Forbes, о стоимости отгруженного товара для покупателей с 2013 по 2018 годы, а также об объемах реализованной продукции в денежном и количественном выражении с 2012 по 2018 годы.

Заявитель также обращает внимание на то, что в связи с открытием региональных розничных магазинов и магазинов-складов нового розничного формата на территории Российской Федерации, а также для продвижения бренда компании были введены Брендбуки, в соответствии с которыми прописана стратегия по ведению бизнеса, включая разработку дизайна проекта магазина, поставку всех информационных и рекламных материалов, выезд специалистов компании для ознакомления персонала с технологией продаж, форма персонала и

т.д. При этом особое внимание компания уделяет фирменному стилю, оформлению рекламных стоек, торговых точек, презентаций, рекламных материалов.

Информация о заявителе, а также используемом им обозначении



«» в большом количестве присутствует в сети интернет, в том числе в социальных сетях. Заявитель также уделяет особое внимание социальным и благотворительным программам.

Резюмируя изложенное, заявитель делает вывод о том, что заявленное комбинированное обозначение в целом соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении скорректированного перечня услуг 35 класса МКТУ, и просит отменить решение Роспатента от 11.06.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018704895 в отношении услуг 35 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- 1) справка об открытых торговых точках с адресами магазинов;
- 2) копия выписки из ЕГРЮЛ;
- 3) документы на домен;
- 4) копия свидетельства о депонировании объекта авторского права;
- 5) распечатки статей Forbes;
- 6) информационная справка о деятельности заявителя и ООО «ВсеИнструменты.ру»;
- 7) реестр договоров поставки за период 2012-2019гг, и договоры, подтверждающие использование заявленного обозначения с приложениями;
- 8) справка об объемах реализованной продукции за разные годы;
- 9) договоры поставки за период с 2013 по 2019 годы, в которых поставщиком товаров выступает ООО «ВсеИнструменты.ру»;
- 10) брендбуки за 2014, 2019 годы и приказы;
- 11) флеш-карта с видеороликами и распечатками их содержания;
- 12) справка о затратах на рекламу за 2012 – 2018 годы;

13) реестр договоров и копии договоров на оказание услуг по рекламе с подтверждающими документами с 2012 по 2019 годы;

14) рекламные материалы.

На заседании коллегии, которое состоялось 20.11.2019, заявитель дополнительно представил рекламные материалы, включая буклеты, листовки, фотографии.

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

С учетом даты поступления (09.02.2018) заявки №2018704895 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (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, в частности, 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.

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.


Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар.

В соответствии с пунктом 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 качестве товарного знака, как указано выше, заявлено комбинированное



обозначение «», включающее словесные элементы «Все инструменты», выполненные в кириллице в две строки. Элемент «.ру» выполнен на фоне круга белого цвета. Указанные элементы расположены на фоне изобразительного элемента, представляющего собой прямоугольник красного цвета со скругленными углами.

Регистрация товарного знака испрашивается в красном, белом цветовом сочетании в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ:

аренда площадей для размещения рекламы; ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах, с целью розничной продажи; публикация рекламных текстов; распространение рекламных материалов; реклама интерактивная в компьютерной сети; сбор информации в компьютерных базах данных; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж.

Заявитель не оспаривает неохраноспособность элемента «.ру», представляющего собой домен адреса сервера, обозначающего принадлежность к России, который является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, и согласен на включение его в товарный знак в качестве неохраняемого элемента.

Следует отметить, что включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «инструменты» прямо указывает на вид товаров (инструментов), которые продвигаются и реализуются заявителем под заявленным обозначением.

Вместе с тем, общее композиционное решение заявленного обозначения, включающее оригинальное расположение входящих в него элементов, яркую красно-белую цветовую гамму, способствующую запоминанию его потребителем, усиливает различительную способность комбинированного обозначения в целом.

Кроме того, заявителем представлены материалы, подтверждающие, что заявленное обозначение в целом приобрело различительную способность в процессе его длительного и интенсивного использования в отношении услуг 35 класса МКТУ, связанных с продвижением товаров.

Коллегия приняла во внимание сведения о том, что на территории Российской Федерации официальным представителем заявителя является ООО «ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ», принадлежащее заявителю, который является единственным его учредителем (2).

Согласно представленным материалам (1) (6) по состоянию на октябрь 2019 года на территории Российской Федерации под заявленным обозначением было открыто и действует 229 магазинов, расположенных в 127 городах России. В 74 городах расположены розничные магазины партнеров, работающих на условиях франшизы, более чем в 90 городах действует курьерская доставка товаров. Все магазины в своем оформлении используют бренд-бук с обозначением



Заявитель является официальным дилером известных торговых марок инструмента и оборудования, таких как ТТИ, Husqvarna, Makita, Bosch, Metabo, JET, AEG, Ryobi, Зубр, Интерскол, СТАВР и других, всего более 1000 производителей (6).

В подтверждение указанного представлено значительное количество договоров поставки товаров, исполнение которых подтверждено соответствующими платежными документами, счетами-фактуры и товарными накладными (7), (9).

Заявитель с октября 2006 года является администратором доменного имени VSEINSTRUMENTI.RU (3), соответственно, на сайте <http://www.vseinstrumenti.ru/> представлена информация о деятельности заявителя и о реализуемой им продукции.

Заявителем также представлены сведения о значительных объемах товаров, реализованных через розничные и интернет-магазины под заявленным обозначением в денежном и количественном выражении, в частности, если в 2012 году было реализовано товаров на сумму 793 985 862 рублей, то в 2018 году эта сумма составила 19 278 615 535 рублей.

Заявителем также предоставлены сведения о значительных затратах на рекламу и продвижение различных категорий и видов товаров с 2013 по 2018 годы, осуществленных в целях увеличения продаж этих товаров в магазинах, маркированных заявленным обозначением, расположенных в различных городах Российской Федерации (6), (12).

Заявителем также представлены сведения об использовании заявленного обозначения при продвижении товаров в социальных сетях на страницах в Facebook, Instagram, ВКонтакте и др. (11).

Совокупность материалов, приложенных к возражению, свидетельствует о



том, что заявленное обозначение приобрело у потребителей широкую известность в качестве обозначения, служащего средством индивидуализации деятельности заявителя для услуг 35 класса МКТУ, связанных с продвижением товаров, в связи с чем можно сделать вывод о том, что в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ оно приобрело различительную способность в результате длительного и интенсивного использования.

Таким образом, отсутствуют основания для отказа в регистрации товарного знака по пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.10.2019, отменить решение Роспатента от 11.06.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018704895.