

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 поступившее 29.12.2017 возражение ООО «Торговый дом Чехольчик» (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016716423, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2016716423 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 11.05.2016 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09, 18 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение



УМНЫЙ ЧЕХОЛЬЧИК

состоит из словосочетания «УМНЫЙ ЧЕХОЛЬЧИК», выполненного буквами русского алфавита, над которым расположен изобразительный элемент в виде изображений десяти разноцветных чехлов для мобильных телефонов, соединенных между собой.

Роспатентом 09.11.2017 было принято решение о государственной регистрации товарного знака с указанием словесного элемента «УМНЫЙ ЧЕХОЛЬЧИК» в качестве неохраняемого элемента на основании его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что входящее в состав заявленного обозначения словесное обозначение «УМНЫЙ ЧЕХОЛЬЧИК» является по сути тем же, что и «Умный чехол», который по информации из сети Интернет представляет собой интеллектуальный чехол, оснащенный дисплеем, который транслирует всю информацию с основного устройства, при этом практически все модели умных чехлов оснащены мощным встроенным аккумулятором (см., например, <http://opartnerke.ru/umnye-chehly-novyy-mobilnyj-gadzhjet-nabiraet-populyarnost>), и широко используется различными производителями (см., например, <http://www.lg.com/ru/mobile-phone-accessories/lg>; <https://www.sonymobile.com/ru/products/accessories/style-cover-window-scr24/>; <http://www.svyaznoy.ru/catalog/notebook/>), следовательно, указывает на вид и назначение заявленных товаров и услуг.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем 29.12.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель согласился с мнением экспертизы относительно того, что указанный словесный элемент является неохраняемым для заявленных товаров 09 и 18 классов МКТУ,

- обозначение «УМНЫЙ ЧЕХОЛЬЧИК» для заявленных услуг 35 класса МКТУ не относится к обозначениям, не обладающим различительной способностью, не указывает на вид и назначение заявленных услуг и не используется многими производителями в отношении услуг, однородных заявленным;

- в заявленном перечне услуг 35 класса МКТУ нет указания на услуги по продвижению определенного вида товара, следовательно, заявленное обозначение не может восприниматься как указывающее на вид или назначение услуг и является семантически нейтральным по отношению к заявленным услугам.

- для того, чтобы потенциальный потребитель ассоциировал заявленное обозначение с продажей конкретного товара, необходимо дополнительное слово,

ассоциирующее заявленные услуги с реализацией или рекламой определенного товара или класса, например, «магазин по продаже умных чехлов»;

- заявитель является обладателем исключительного права на товарный знак «ЧЕХОЛЬЧИК» по свидетельству №543428, зарегистрированный в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- позиция заявителя также подкрепляется практикой регистрации обозначений Роспатентом, которые для товарных категорий могут быть неохраноспособными, а для услуг 35 класса МКТУ семантически нейтральными, хотя представляют собой наименование товара, в частности, словесный товарный знак «Шкаф», по свидетельствам №376417, №533235, зарегистрированные также в отношении услуг 35 класса и являющийся охраняемым элементом товарного знака; комбинированный товарный знак со словесным элементом «GOLD» по свидетельству № 522743, зарегистрированный также в отношении услуг 35 класса МКТУ и являющийся охраняемым элементом товарного знака для услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам, но неохраняемым для товаров 14 класса МКТУ; словесный товарный знак «Диван Divan» по свидетельству № 279303 для услуг 35 класса МКТУ.

На основании изложенного в возражении изложена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с включением словесного элемента «УМНЫЙ ЧЕХОЛЬЧИК» в качестве охраняемого для услуг 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (11.05.2016) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от

20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид и назначение.

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

В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса (пункт 34 Правил). К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с пунктом 35 Правил указанные в пункте 34 настоящих Правил элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.



Заявленное обозначение состоит из словесного элемента «УМНЫЙ ЧЕХОЛЬЧИК» и изобразительного элемента, образованного изображениями разноцветных чехлов для телефона.

В заключении по результатам экспертизы указано его несоответствие требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса, ввиду того, что указанный выше словесный элемент является характеристикой заявленных товаров и услуг.

Согласно возражению испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2016716423 с указанием словесного обозначения «УМНЫЙ ЧЕХОЛЬЧИК» в качестве охраняемого элемента для всех услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ словесного элемента «УМНЫЙ ЧЕХОЛЬЧИК», входящего в состав заявленного комбинированного обозначения, показал следующее.

Обозначение «УМНЫЙ ЧЕХОЛЬЧИК» не содержит в своем составе указания на вид и назначение каких-либо услуг 35 класса МКТУ (агентства по импорту-экспорту, ведение автоматизированных баз данных, ведение бухгалтерских документов, выписка счетов, демонстрация товаров, организация выставок в коммерческих или рекламных целях, организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, оформление витрин, посредничество коммерческое [обслуживание], предоставление деловой информации через вебсайты, предоставления места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг, презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи, продажа аукционная, продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения, продвижение продаж для третьих лиц, управление процессами обработки заказов товаров, услуги по сравнению цен, услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], информация деловая, информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная], услуги по розничной, оптовой продаже товаров, услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров, услуги по развозной продаже товаров, услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправок, услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или интернет-сайтов), в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака.

Также следует отметить, что коллегия не располагает сведениями об использовании обозначения «УМНЫЙ ЧЕХОЛЬЧИК» различными лицами при

оказании услуг 35 класса МКТУ, указанных в заявке №2016716423. Указанные экспертизой сайты сети Интернет не содержат подобных сведений.

Таким образом, отсутствуют основания для признания обозначения «УМНЫЙ ЧЕХОЛЬЧИК» несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 35 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.12.2017, изменить решение Роспатента от 09.11.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016716423.