

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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 28.12.2017, поданное ООО «Нейрокрафт», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016713873 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2016713873, поданной 21.04.2016, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09, 14, услуг 35, 37, 38, 39, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки на регистрацию в качестве товарного знака

N

заявлено обозначение .

Решение Роспатента от 05.09.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне, по заявке № 2016713873 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение представляет собой сочетание простой буквы «N» и черты над ней, не имеющих характерного графического исполнения, не обладает

различительной способностью и подпадает под положение пункта 1 статьи 1483 Кодекса;


- представленные заявителем материалы и доводы не доказывают приобретение заявленным обозначением различительной способности в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 28.12.2017 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 05.09.2017.

Доводы возражения, а также поступившего 20.06.2018 дополнения к нему сводятся к следующему:

- заявленное обозначение является авторской стилизацией буквы «N», представляет собой фантазийное обозначение;
- добавление черты сверху заявленного обозначения является графическим оформлением заявленного обозначения - оригинального символа, ранее не существовавшего;
- практика Роспатента свидетельствует о регистрации товарных знаков с графическими элементами, стилизованными под буквы, которые приобрели различительную способность благодаря стилизации в составе с другими элементами,



например, товарный знак  по свидетельству № 227943 (приоритет от 18.06.2002, срок действия регистрации продлен до 18.06.2022);

- заявленное обозначение активно используется заявителем, в результате чего приобрело различительную способность и ассоциируется с заявителем, его товарами / услугами, приведенными в перечне. Данное утверждение подтверждается информацией с официального сайта заявителя, из социальных сетей, где заявленное обозначение используется в качестве заглавного изображения;

̄NIMB

- заявленное обозначение является заглавной буквой товарного знака по

- свидетельству № 616430, исключительное право на который принадлежит заявителю;
- обозначение «NIMB» предназначено для товаров и услуг, представляющих собой «кольцо безопасности», позволяющее отправлять тревожный сигнал родным, знакомым и специалистам экстренных служб. Работы над «кольцом безопасности» велись командой из инженеров-электронщиков, инженеров-программистов, дизайнеров и конструкторов в течение двух с половиной лет. Аксессуар с интересным дизайном работает при помощи Bluetooth или приложения на мобильном телефоне. В содействии с этими устройствами «кольцо безопасности» посылает информацию с адресом происшествия;
 - проект «NIMB» развивается, участвовал в ток шоу «Идея на миллион» на НТВ и получил специальный приз инвестора, а также набирает популярность, участвует в различных конкурсах и активно упоминается в СМИ;
 - сообщество проекта «NIMB» насчитывает в социальной сети facebook.com более 15 000 человек. На канале youtube.com указано, что ролики проекта набрали уже более 182 746 просмотров;
 - заявленное обозначение активно используется в качестве самостоятельного элемента фирменного стиля бренда «NIMB», является оригинальным, ассоциируется с заявителем, его товарами и услугами, приведенными в заявленном перечне.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг.

В качестве приложения заявителем были представлены следующие материалы:

- первая страница сайта <https://nimb.com/> – [1];
- первая страница аккаунта <https://www.instagram.com/nimbring/> – [2];
- первая страница аккаунта <https://www.facebook.com/NimbRing/> – [3];
- первая страница аккаунта <https://twitter.com/nimb ring> – [4];
- первая страница аккаунта <https://www.kickstarter.com/projects/1629204423/nimb-a-smart-ring-that-keeps-you-safe-and-sound?ref=nav search> – [5];

- сведения из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в отношении товарного знака «NIMB» по свидетельству № 616430 – [6];
- статья электронного периодического издания «Ведомости» – [7];
- статья электронного периодического издания «Cosmo» – [8];
- статья электронного периодического издания «Vistanews» – [9];
- статья электронного периодического издания «Газета.RU» – [10];
- статья электронного периодического издания «РИА НОВОСТИ Томск» – [11];
- первая страница выдачи статей о проекте «NIMB» в поисковой системе «Гугл» – [12];
- вторая страница выдачи статей о проекте «NIMB» в поисковой системе «Гугл» – [13];
- ссылка на страницу ток шоу «Идея на миллион» на канале youtube.com – [14];
- ссылка на страницу проекта «NIMB» на канале youtube.com – [15];
- ссылка на страницу проекта «NIMB» в facebook.com – [16].

Изучив материалы дела, выслушав лиц, присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 28.12.2017, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи заявки (21.04.2016) 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 Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 г., 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.

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

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 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.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования и т.д.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

В соответствии с пунктом 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 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.

Ñ

Заявленное обозначение по заявке № 2016713873 представляет собой заглавную букву «N» латинского алфавита, выполненную стандартным шрифтом. Сверху буквы «N» выполнена горизонтальная черта. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 09, 14, услуг 35, 37, 38, 39, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Заявленное обозначение в виде буквы «N» выполнено стандартным шрифтом, а горизонтальная черта сверху буквы «N» не придает обозначению достаточных отличительных признаков. Все элементы выполнены черным цветом без какого-либо характерного графического исполнения. Так, отсутствие графической проработки элементов и простота заявленного обозначения не позволяют воспринимать его как запоминающуюся, оригинальную композицию, вызывающую какие-либо ассоциации, отличные по уровню восприятия от сочетания обычной буквы «N» и черты.

Следовательно, довод, изложенный в заключении по результатам экспертизы, о том, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью в силу отсутствия характерного графического исполнения, является обоснованным.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса обозначению, не обладающему различительной способностью, может быть предоставлена правовая охрана при условии, если заявителем будут представлены материалы, способные подтвердить, что обозначение приобрело различительную способность в результате его длительного и интенсивного использования до даты подачи заявки.


В обоснование доводов о приобретении заявленным обозначением различительной способности заявителем представлены документы [1-16], анализ которых показал следующее.

Из представленных документов не прослеживается, что обозначение использовалось в том виде, как оно заявлено на регистрацию в качестве товарного знака. Согласно представленным материалам использование осуществляется иных

обозначений, например: , Nimb,  и т.д. При этом обозначение «Nimb» обладает словесным характером, буква N с чертой сверху выполнены белым цветом и размещены на фонах черного квадрата и черного круга. Таким образом, используемые обозначения в сети Интернет, а также в электронных версиях различных СМИ [1-5;7-16] имеют отличия от заявленного обозначения.

Кроме того, заявителем не были представлены фактические сведения: о длительности, интенсивности использования заявленного обозначения, территории распространения и объемах реализации товаров/услуг, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров/услуг.

Включение заявленного обозначения в качестве заглавной буквы в товарный


знак по свидетельству № 616430, исключительное право на который принадлежит заявителю, не приводит к преодолению основания для отказа, предусмотренного требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, у коллегии нет оснований полагать, что заявленное обозначение приобрело различительную способность и выполняет индивидуализирующую функцию товаров и услуг заявителя до даты подачи рассматриваемой заявки.

В силу независимого делопроизводства по каждой заявке приведенный пример


регистрации товарного знака  по свидетельству № 227943 (приоритет от 18.06.2002, срок действия регистрации продлен до 18.06.2022) не может служить

аргументом в пользу государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В связи с чем, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения в отношении заявленных товаров и услуг требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для отмены решения Роспатента от 05.09.2017.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.12.2017, оставить в силе решение Роспатента от 05.09.2017.