


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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 14.08.2019, поданное ООО «Кухня», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018726894 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2018726894, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.06.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанного в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 10.06.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ (далее – решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому доминирующее положение в заявленном обозначении занимают неохраноспособные элементы, а именно:

- «#» (Октоторп - символ (#), также называемый «решёткой», «хештегом», «дизом» (или «шарпом» (англ. sharp) (см. Интернет словари <https://dic.academic.ru>)) не обладает различительной способностью, представляет собой общепринятый символ;

- словесный элемент «BUSINESSCLUB» («business club» в переводе с англ. языка «бизнес клуб» - клуб предпринимателей, деловых людей (См. Интернет <https://translate.google.ru>; <https://dic.academic.ru>)) указывает на видовое наименование предприятия, не обладает различительной способностью;

- словесный элемент «COWORKING» («coworking» в переводе с англ. языка «коворкинг» - это модель работы, в которой участники, оставаясь независимыми и свободными, используют общее пространство для своей деятельности (См. Интернет <https://translate.google.ru>; <https://dic.academic.ru>)) указывает на свойства и назначение, заявленных услуг, не обладает различительной способностью.

Таким образом, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявителем не оспаривается неохраноспособность словесных элементов «business club», «coworking company» и знака «#»;

- заявленное обозначение выполнено в оригинальной графической манере и представляет собой цельную оригинальную композицию входящих в нее элементов, каждый из которых дополняет и расширяет заложенный в обозначение смысл и придает дополнительную различительную способность обозначению и особый стиль;

- в целом, все элементы обозначения объединены черной плашкой, служащей фоном для всех элементов, собирая их воедино;

- центральное место в композиции занимает знак хэштега «#», обычно применяемый в социальных сетях и сети Интернет и облегчающий поиск сообщений по теме или содержанию;

- знак ""#" выделен красным цветом и жирным шрифтом, первая часть словесного элемента "business" также выделена жирным шрифтом для привлечения внимания к этим элементам;

- графический стиль этого элемента обозначения - подчеркнуто современный, выполнен в стиле субкультуры поколения, в котором широкое распространение получили социальные сети, стиль «удаленной работы» «свободных художников» - «freelance»;

- словесный элемент хэштега - слитное написание двух слов «business» и «club», также дань современному компьютерному молодежному стилю, игнорирующему обычные правила языка и создающие собственные, понятные только представителям этого поколения языковые новообразования;

- словесный элемент «Coworking company», играет второстепенную роль в обозначении;

- полностью игнорируя высокую оригинальность графического исполнения композиции обозначения, выполненного с учетом современных тенденции цифровой культуры и отражающего особый язык поколения десятых, экспертиза навязывает свое видение (прочтение) обозначения, как «сложносоставного обозначения, образованного символом "#", и набором отдельных слов, не обладающих различительной способностью;

- заявитель считает, что заявленное обозначение выполнено на понятном для потребителя языке и в целом формирует образ современного цифрового предприятия.

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ с исключением из правовой охраны словесных элементов «business club», «coworking company»

и знака «#».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегией было установлено следующее.

С учетом даты подачи (28.06.2018) заявки № 2018726894 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 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, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 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.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- приобрели различительную способность в результате их использования;

- состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 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 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.

На регистрацию было заявлено комбинированное обозначение



«#businessclub», состоящее из изобразительного элемента в виде прямоугольника черного цвета, на котором расположены словесные элементы белого цвета и знак октоторп красного цвета. Словесные элементы «businessclub», «coworking company» расположены в две строки, выполнены буквами латинского алфавита, разного размера шрифта. Указанные особенности исполнения позволяют считать данные словесные элементы невзаимосвязанными и анализировать их по-отдельности.

Предоставление прав охраняемого товарного знака по заявке №2018726894 испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения показал следующее.

В состав заявленного обозначения, входит знак «#», который является общепринятым символом хештега, иные варианты названия: «решётка», «хеш», «знак номера», «дизайн», следовательно он обладает различительной способностью и подпадает под действие пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Следует отметить, что словесный элемент «businessclub» графически исполнен таким образом, при котором данное обозначение разделяется на два словесных элемента, а именно, «business» и «club». Словесные элементы «business» выполнены более жирным шрифтом и выделены по сравнению со словесным элементом «club». Данные словесные элементы являются распространёнными, знакомы потребителям и будут восприниматься не как одно слово «businessclub», а как два значимых словесных элемента.

Анализ словарей основных европейских языков (см. <https://dic.academic.ru/>, Большой англо-русский и русско – английский словарь, English-Russian base dictionary и т.д.) показал следующее:

- «business club» переводится с английского языка как «бизнес клуб» - клуб предпринимателей, деловых людей;
- «coworking» переводится с английского языка как «коворкинг» - модель работы, в которой участники, оставаясь независимыми и свободными используют общее пространство для своей деятельности. В частности, коворкинг популярен среди фрилансеров, удалённых сотрудников, переводчиков, программистов, дизайнеров и начинающих предпринимателей;
- «company» переводится с английского языка как «компания», «фирма».

В связи с чем, исходя из приведенных толкований, и с учетом того, что обозначение «Businessclub coworking company» предназначено для предоставления услуг, в том числе, в области бизнеса, будет восприниматься

как указание на назначение оказываемых услуг и видовое наименование предприятия.

Таким образом, в заявленном обозначении указанные выше неохраняемые словесные элементы занимают доминирующее положение, а черный контрастный прямоугольник служит лишь фоном для словесных элементов, не имеет достаточной оригинальности и важности, чтобы осуществлять индивидуализирующую функцию товарного знака. Учитывая изложенное, заявленное обозначение в целом не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку противоречит пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия также отмечает тот факт, что документов, свидетельствующих о приобретении заявленным обозначением различительной способности до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака в возражении, не представлено.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.08.2019, оставить в силе решение Роспатента от 10.06.2019.