

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 22.03.2018. Данное возражение подано ООО «Матрешка», г. Петергоф (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016740666, при этом установлено следующее.



Заявка № 2016740666 на регистрацию обозначения «»
была подана на имя заявителя 28.10.2016 в отношении товаров и услуг 16, 35 и 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 23.11.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016740666. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака

в связи с его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Доводы мотивированы тем, что в заявленном обозначении доминирующее положение занимают неохраноспособные элементы, а именно:

- элемент «spb», который представляет собой общепринятое сокращение от «Saint Petersburg» - Санкт-Петербург, и указывает на место нахождения заявителя;
- словосочетание «kids fashion week» (от англ. «неделя детской моды»), которое характеризует заявленные товары и услуги, в том числе указывает на их свойства и назначение.

В связи с изложенным заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.03.2018 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- словесный элемент «spb» был указан как неохраняемый при подаче заявки на товарный знак;
- словосочетание «kidsfashion week» может быть истолковано как «неделя детской моды»;
- организация показов мод относится к услугам 41 класса МКТУ. Заявитель согласен с решением Роспатента касательно отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 41 класса МКТУ и не возражает в этой части. Однако, ни к 35 классу МКТУ, ни к 16 классу МКТУ организация показов мод не относится;
- словосочетание «kidsfashion week» не является простым или общепринятым наименованием, не указывает на какие-либо товары 16 и услуги 35 класса МКТУ и не характеризует их никаким образом;
- в случае использования заявленного обозначения в печатной продукции (например, наклейки, блокноты и т. д.), потребителю, чтобы понять, что рекламируется с помощью такой печатной продукции, какое мероприятие, придется найти нужную информацию. Таким образом, словесный элемент «kidsfashion week»

не является описательным, то есть указывающим на вид, характеристики и назначение товаров и услуг 16 и 35 классов МКТУ.

До заседания коллегии, которое состоялось 08.05.2018, заявителем были представлены дополнения к возражению, суть которых сводится к следующему:

- заявителем был создан проект «SPB KIDS FASHION WEEK», в рамках которого ежегодно проводится детская профессиональная неделя моды;

- заявленное обозначение используется ООО «Матрешка» в отношении развлекательной деятельности, в частности путем его размещения на пресс-волах мероприятий, временных и постоянных рекламных конструкциях, в сети Интернет, в печатной продукции и т.д.;

- логотип «spb kidsfashion week» был депонирован как объект авторского права на имя Вагизовой Е.А., которая является единственным учредителем заявителя.

К возражению, поступившему 22.03.2018, а также к дополнительным материалам к возражению, поступившим 03.05.2018, были приложены выписка из ЕГРЮЛ ООО «Матрешка» на 6 л. в 1 экз. (1), распечатки информации, сопровождаемой обозначением «spb kidsfashion week», из канала Youtube и Инстаграм на 16 л. в 1 экз. (2), копия свидетельства о депонировании объекта авторского права на 1 л. в 1 экз. (3).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех товаров 16 класса МКТУ и услуг «запись сообщений; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; услуги в области общественных отношений; производство рекламных фильмов; расклейка афиш; продвижение продаж для третьих лиц» 35 класса МКТУ.

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

С учетом даты подачи (28.10.2016) заявки № 2016740666 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 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 неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.



Заявленное обозначение «» является комбинированным и состоит из словесных элементов «spb», «kidsfashion» и «week», помещенных на трех строках и выполненных на фоне стилизованного изображения пуговицы. Часть «kids» слова «kidsfashion» выполнена в красном цвете, часть «fashion» и остальные слова - в черном цвете. Буква «o» в словесном элементе «kidsfashion» напоминает по форме пуговицу. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в белом, светло-сером, темно-розовом цветовом сочетании. На момент подачи заявки на регистрацию заявленного

обозначения в качестве товарного знака правовая охрана испрашивалась в отношении товаров и услуг 16, 35 и 41 классов МКТУ. В возражении, поступившем 22.03.2018, а также корреспонденции, поступившей 03.05.2018, заявителем был сокращен перечень товаров и услуг, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, до следующего перечня:

16 - авторучки; афиши, плакаты; бланки; брошюры; буклеты; бюллетени информационные; вывески бумажные или картонные; издания печатные; изделия картонные; изображения графические; календари; каталоги; мешки [конверты, пакеты] для упаковки бумажные или пластмассовые; наклейки самоклеящиеся [канцелярские товары]; обертки для бутылок картонные или бумажные; приборы письменные; продукция печатная; проспекты; флаеры; листовки.

35 - запись сообщений; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; услуги в области общественных отношений; производство рекламных фильмов; расклейка афиш; продвижение продаж для третьих лиц.



Анализ обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Элемент «spb» заявленного обозначения представляет собой общепринятое сокращение от «Saint Petersburg» - Санкт-Петербург (см. www.sokr.ru). Таким образом, данный элемент указывает на место нахождения заявителя и является неохраняемым на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

В словесном элементе «kidsfashion» первая часть «kids» выполнена буквами красного цвета, а вторая часть «fashion» - буквами черного цвета. Таким образом, очевидно, что словесный элемент «kidsfashion» представляет собой слитное написание слов «kids» и «fashion», являющихся словосочетанием. Кроме того,

несмотря на то, что в слове «fashion» буква «o» представлена в виде пуговицы, оно однозначно прочитывается и такое графическое исполнение не влияет на качество восприятия слова «fashion». Изложенная информация также была указана заявителем при подаче заявки на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака и не оспаривается в самом возражении.

Анализ словарей основных европейских языков (www.translate.yandex.ru) показал, что слово «kids» является множественным числом от английского слова «kid» -«ребенок», слово «fashion» переводится с английского языка как «мода», а слово «week» переводится с английского языка как «неделя». Таким образом, заявленное обозначение можно перевести с английского языка как «неделя детской моды». При этом аббревиатура «spb» и указанные слова занимают в заявленном обозначении доминирующее положение, изображение пуговицы, на котором они выполнены, едва различимо и воспринимается как фон.

Неделя моды – это событие в индустрии моды, которое предназначено для того, чтобы дизайнеры или «дома моды» имели возможность продемонстрировать свои коллекции и дать зрителям возможность оценить тенденции в мире моды, прежде всего, в данном сезоне. Неделя детской моды - это аналогичное мероприятие, при котором демонстрируются коллекции детской одежды.

В рамках недели моды оказываются различные виды услуг и осуществляется производство товаров, которые тесно связаны с данным мероприятием, совместно встречаются, преследуют одну и ту же цель – привлечение внимания потребителей к мероприятию и повышение интереса к демонстрируемым товарам. Так, организация показов мод тесно связана с рекламными услугами и с товарами в сфере рекламы, поскольку они являются сопутствующими друг другу. К примеру, рекламируется проведение самой недели моды в виде расклейки афиш и плакатов, раздачи флаеров, листовок, буклетов, каталогов выставок, проспектов с рекламой данного мероприятия. Кроме того, целью показов мод является, в том числе, реклама демонстрируемых товаров с целью их дальнейшей продажи.

На основании изложенной информации, коллегия приходит к выводу о том, что доминирующие словесные элементы «kidsfashion week» («неделя детской

моды») заявленного обозначения характеризуют часть заявленных товаров 16 класса МКТУ («афиши; плакаты; брошюры; буклеты; бюллетени информационные; вывески бумажные или картонные; издания печатные; изображения графические; каталоги; продукция печатная; проспекты; флаеры; листовки») и часть заявленных услуг 35 класса МКТУ («производство рекламных фильмов; расклейка афиш; продвижение продаж для третьих лиц») путем указания на их назначение и свойство. В связи с изложенным, заявленное обозначение в отношении указанных выше товаров и услуг не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и, поэтому, не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.



Вместе с тем, коллегия усматривает, что обозначение в отношении иных заявленных товаров и услуг 16 и 35 классов МКТУ, не относящихся к мероприятиям в сфере моды и тесно связанных с ней рекламных товаров и услуг, носит фантазийный, нейтральный характер, в связи с чем оно может быть зарегистрировано в качестве товарного знака по смыслу пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается представленных заявителем документов (2), то они не могут быть учтены коллегией, поскольку не представляется возможным их сопоставление с самим заявителем, а также с датой приоритета заявленного обозначения. Также в данных документах используется обозначение в цветовом решении, отличном от заявленного обозначения. Кроме того, сам по себе факт депонирования обозначения «spb kidsfashion week» в качестве объекта авторского права (3) не свидетельствует об охраноспособности заявленного обозначения и его возможности регистрации в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.03.2018, отменить решение

Роспатента от 23.11.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016740666.