

## **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 28.03.2018. Данное возражение подано АО «КОНТИ-РУС», г. Курск (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016750305, при этом установлено следующее.

Заявка № 2016750305 на регистрацию товарного знака, представляющего собой словесное обозначение «ВАМ ПОНРАВИТСЯ!», была подана на имя заявителя 29.12.2016 в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 19.12.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016750305. 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 словосочетание «ВАМ ПОНРАВИТСЯ!» заявленного обозначения в силу своего смыслового значения (понравиться-

оказаться по душе, вкусу, приглянуться) воспринимается не в качестве маркировки товаров, а в качестве их характеристик, в связи с чем не оно может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.03.2018 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «Вам понравится!» соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку потребителю потребуются домысливания, чтобы создать представления о товаре, маркированном данным обозначением;

- обозначение «Вам понравится!» не содержит в себе описание вида товара, характеристик товара, сведений об изготовителе и, соответственно, не является описательным. Чтобы сформулировать описательную характеристику товара, маркированного обозначением «Вам понравится!», требуются дополнительные ассоциации, которые позволят ответить на вопросы: «кому конкретно понравится (одному лицу или группе лиц, каких именно лиц)?», «что понравится?», «когда понравится?», «после чего понравится?» и т.д.;

- например, можно предположить, что потребителю понравится кто-либо или что-либо (повстречавшийся человек, новая покупка, погода на улице, мелодия, прозвучавшая по радио и пр.), причем необязательно, что положительные эмоции появятся в результате употребления кондитерских изделий, маркированных указанным обозначением;

- в статье 1483 Кодекса не содержится запрет на регистрацию хвалебных обозначений. Основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака является его описательный характер, а именно указание на свойства товара, которое в отдельных случаях также может носить хвалебный характер, при этом сам по себе хвалебный характер заявленного обозначения не является основанием для отказа в предоставлении ему правовой охраны;

- практикой Роспатента подтверждается регистрация товарных знаков, носящих хвалебный характер (например, товарный знак «приправа по нраву» по свидетельству №642801, товарный знак «ЭТО МНЕ ПО ВКУСУ» по свидетельству

№438838, товарный знак «ВКУСНО ДЕТЯМ» по свидетельству №644542, товарный знак «СКАЗОЧНО ВКУСНО FABULOUSLY TASTY» по свидетельству №559624 и др.).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров и услуг.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Копия решения Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2016750305;

2. Распечатка отдельных страниц Толкового словаря современного русского языка Д.Н. Ушакова, Толкового словаря русского языка СИ. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, Большого академического словаря русского языка, Современного толкового словаря русского языка II том Т.Ф. Ефремовой.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллеги считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты подачи (29.12.2016) заявки № 2016750305 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 «ВАМ ПОНРАВИТСЯ!» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, в конце словосочетания находится восклицательный знак. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров «кондитерские изделия» 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Указанному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Для того, чтобы понять соответствует ли обозначение требованиям указанной выше правовой нормы необходимо учитывать семантику заявленного обозначения и те виды товаров, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны данному обозначению.

Анализ словарно-справочных источников информации (<https://dic.academic.ru/>) показал, что слово «вам» - это форма русского местоимения "вы", слово «понравится» означает «произвести приятное впечатление, расположить к себе, оказаться по вкусу кому-нибудь». Восклицательный знак (!) — знак препинания, выполняющий интонационно-экспрессивную и отделительную функции, который ставится в конце предложения для выражения изумления, сильного чувства, волнения и тому подобного.

Заявленное обозначение «ВАМ ПОНРАВИТСЯ!» представляет собой эмоционально окрашенный слоган, семантика которого содержит в себе понятия, связанные с приятными, положительными эмоциями безотносительно какого-либо предмета, оно может быть употреблено по отношению к любому виду товаров. Изложенное позволяет сделать вывод о том, что словосочетание «ВАМ ПОНРАВИТСЯ!» не несет в себе никаких описательных характеристик товаров 30

класса МКТУ, не указывает на их свойства, так как не отражает никаких признаков этих товаров.

Кроме того, коллегия усматривает, что заявленное обозначение может восприниматься потребителем по-разному, в зависимости от ассоциаций, которые вызывает данное обозначение у конкретного лица. Например, при восприятии товаров 30 классов МКТУ, маркированных заявленным обозначением, можно предположить, что понравиться может упаковка изделия, вкус или запах товара, его цена, человек, который дарит данный товар и т.д. Толкование смысла обозначения требует рассуждений, которые могут быть различными.

При рассмотрении данного возражения коллегия руководствовалась, в том числе, пунктом 2.2 приказа Роспатента от 23.03.2001 №39 (в редакции приказа Роспатента №91 от 06.07.2001) «Об утверждении рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений», согласно которому в том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным.

Как было указано выше, для установления значения заявленного обозначения необходимы дополнительные домысливания, оно способно породить различные представления, в связи с этим коллегия пришла к выводу об отсутствии прямого указания заявленного обозначения на характеристику товаров, то есть об отсутствии у него описательного характера.

Резюмируя вышеизложенное, у коллегии отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и, как следствие, для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении указанных товаров 30 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 28.03.2018, отменить решение Роспатента от 19.12.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016750305.**