

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии 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, поданное компанией Mouser Electronics, Inc. (États-Unis) (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1284758, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1284758 с конвенционным приоритетом от 17.06.2015 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 17.12.2015 на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1284758 представляет собой словесное обозначение «**YOU DESIGN. WE DELIVER**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 01.09.2017 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку на основании того, что для услуг 35 класса МКТУ знак по международной регистрации №1284758 не соответствует требованиям пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1284758 не обладает различительной способностью, так как указывает на вид услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается

предоставление правовой охраны указанному знаку на территории Российской Федерации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 29.12.2017, заявителем приведены следующие аргументы:

- заявленное обозначение представляет собой словосочетание – слоган «YOU DESIGN. WE DELIVER», который может быть переведен на русский язык по-разному: «ВЫ СОЗДАЕТЕ /ПЛАНИРУЕТЕ /МЫСЛИТЕ. МЫ ДОСТАВЛЯЕМ /ВЫПОЛНЯЕМ/РЕАЛИЗУЕМ», электронные переводчики предлагают перевод: ВЫ ПРОЕКТИРУЕТЕ. МЫ ПОСТАВЛЯЕМ;

- заявленное обозначение представляет собой лаконичную, легко запоминающуюся фразу, выражающую основную тенденцию деятельности заявителя;

- знак не содержит прямого указания на вид, род, назначение услуг, указанных в перечне международной регистрации;

- рядовым потребителем смысл обозначения «YOU DESIGN. WE DELIVER» не будет восприниматься как описательная характеристика услуг без дополнительных рассуждений и домысливания, что свидетельствует о фантазийном характере этого обозначения;

- знак получил правовую охрану в отношении товаров и услуг 09 и 35 классов МКТУ в Аргентине, Австралии, странах ЕС, Японии, Чили, Колумбии, Турции, США и др.;

- заявитель является администратором сайта <https://ru.mouser.com/>, имеющего русскоязычную версию и ориентированного на российского потребителя.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1284758 в отношении всех товаров и услуг, указанных в международной регистрации.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (17.06.2015) конвенционного приоритета международной регистрации №1284758 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов; общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров.

Как было указано выше, знак по международной регистрации №1284758 представляет собой словесное обозначение **«YOU DESIGN. WE DELIVER»**.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку согласно возражению испрашивается для услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых было отказано в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1284758.

Анализ обозначения «YOU DESIGN. WE DELIVER» на предмет его соответствия требованиям пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса, указанным в решении Роспатента, показал следующее.

Указанное обозначение представляет собой фразу на английском языке, которая может быть переведена с учетом входящих в нее лексических единиц английского языка, например, как это предлагает электронный переводчик, «Вы проектируете. Мы поставляем» или «Вы создаете. Мы представляем» и т.д. (см. Онлайн-словари).

Как справедливо отмечено в возражении, указанная фраза является слоганом, содержит два простых предложения, причем ни одно из них не указывает на вид каких-либо услуг 35 класса МКТУ, в том числе услуг по продвижению и продаже товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1284758 на территории Российской Федерации.

Поскольку знак «YOU DESIGN. WE DELIVER» не относится к обозначениям, являющимся простым наименованием заявленных услуг 35 класса МКТУ, следовательно, указанное обозначение в отношении этих услуг носит фантазийный характер и ему может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации.

Также следует отметить, что рассматриваемому обозначению предоставлена правовая охрана в ряде стран мира и Европы, в том числе в США, странах ЕС, Японии, Турции, Аргентине, Чили, Колумбии и т.д.

В связи с указанным следует признать, что знак по международной регистрации №1284758 удовлетворяет требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 29.12.2017, отменить решение Роспатента от 01.09.2017 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1284758.**