


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 25.02.2022 возражение, поданное Двоскиным Александром Ефимовичем, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020743881, при этом установила следующее.

The logo for 'SHOES MARKET' is displayed in a red, stylized font. The word 'SHOES' is in a serif font, and 'MARKET' is in a sans-serif font. The letters are connected, with 'S' and 'M' being particularly prominent.

Комбинированное обозначение «  » по заявке №2020743881, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.08.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 18.05.2021 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020743881 ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение «SHOESMARKET», которое, несмотря на слитное написание, воспринимается как сложное слово, образованное из словосочетания «SHOES MARKET» (в переводе с английского языка - обувной рынок, сбыт, торговля, см. <https://mobile.reverso.net/ru>; <https://translate.yandex.ru>), характеризует заявленные товары и услуги, указывая на их вид и назначение.

В связи с изложенным заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ и части товаров 25 класса МКТУ (таких как: "обувь; обувь пляжная; обувь спортивная; туфли; туфли гимнастические; туфли комнатные" - указанный перечень не является исчерпывающим и приводится к примеру).

Для другой части товаров 25 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, так как такая регистрация способна ввести потребителя в заблуждение относительно вида товара (таких как: "апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты для ног неэлектрические; нагрудники детские" - указанный перечень не является исчерпывающим и приводится к примеру").

Также в заключении по результатам экспертизы отмечено, что, несмотря на оригинальное шрифтовое исполнение, заявленное обозначение воспринимается как комбинация двух слов, выполненных буквами латинского алфавита, читающихся в соответствии с орфографией английского языка. Кроме того, исполнение букв «S» и «M» более крупным шрифтом, графически подчеркивает разделение словесного элемента на конкретные форматы, а именно: слова «SHOES» и «MARKET».

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.02.2022, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 18.05.2021.

Доводы возражения сводятся к тому, что в оспариваемом решении Роспатента осуществляется перевод отдельных слов «SHOES» и «MARKET» и затем производится объединение двух переводов, а в реальности заявленного обозначения как слова не существует, что свидетельствует о его фантазийности. Значение слова «ShoesMarkeT» отсутствует в каких-либо справочниках и словарях.

Заявленное обозначение в силу фантазийного характера в отношении приведенного в заявке перечня товаров не будет указывать на их назначение, и только посредством ассоциаций потребитель может усмотреть, что товары связаны каким-то образом с рынком. При этом заявленное обозначение не содержит прямого указания как конкретно будет использоваться товар.

Согласно Всероссийской переписи населения в России английским языком владеют около 7,5 млн. человек. В этой связи вызывает сомнение довод экспертизы о восприятии российскими потребителями заявленного обозначения в отношении товаров 25 класса МКТУ как «обувной рынок, сбыт, торговля».


Официальным языком на территории Российской Федерации является русский язык, а знание английского языка не является повсеместным.

Таким образом, слово «ShoesMarkeT» в составе заявленного обозначения не характеризует заявленные товары, поскольку не указывает ни на их вид, ни на их назначение.

Для того чтобы понять назначение и сформулировать описательную характеристику сведений о товарах для заявленного обозначения «ShoesMarkeT» потребуются дополнительные рассуждения со стороны потребителя.

При установленной многозначности слова обозначение признается обладающим различительной способностью, как указано, например, в решении Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-432/2020 от 01.10.2020, справедливость которого была подтверждена в вышестоящих инстанциях, в том числе Верховным судом Российской Федерации в определении №300-ЭС21-7175 от 19.05.2021, и может быть зарегистрировано как охраняемое, поскольку требует определенного домысливания со стороны потребителя.

Товарные знаки, включающие два неохраняемых слова, в том числе вариации слова «Market», объединенных в одно, регулярно регистрируются, например:

« **МЕБЕЛЬМАРКТ** » по свидетельству №579485, «  » по свидетельству

№451386, «  » по свидетельству №654231, «WorldMarket» по



свидетельству №314969, « **OPENMARKET** » по свидетельству №435446 и прочие.

Факт наличия зарегистрированных товарных знаков, также образованных из двух неохраняемых слов, свидетельствует о возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

На основании изложенных доводов заявитель просит удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента от 18.05.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020743881 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (14.08.2020) заявки №2020743881 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса 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: 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.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, общепринятые наименования, сведения,

касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.


В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Заявленное обозначение по заявке №2020743881 представляет собой



комбинированное обозначение «», включающее словесный элемент «ShoesMarket», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита красного цвета с выполнением первой буквы «S», а также букв «M» и «T» заглавными. Буквы словесного элемента расположены на разных уровнях. Над словесным элементом размещены две короткие горизонтальные прямые линии красного цвета.

Анализ заявленного обозначения с точки зрения его соответствия требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Словесный элемент «ShoesMarket» заявленного обозначения образован путем слитного написания слов «Shoes» и «Market», которые являются значимыми. Данный вывод основан на графическом исполнении знака, согласно которому

написание букв «S» и «M» заглавными визуально разделяет словесный элемент «ShoesMarket» на две словесные составляющие.

Словесные элементы, составляющие заявленное обозначение, являются лексическими единицами английского языка, переводятся на русский язык следующим образом (см., например, Англо-русский словарь, <https://www.linguee.ru>; <https://woordhunt.ru/word/market>):

«Shoes» – обувь;

«Market» – рынок, базар, спрос, сбыт, продовольственный магазин.

Изложенные смысловые значения позволяют заключить, что в целом словесный элемент заявленного обозначения имеет определенную смысловую нагрузку - «обувной рынок» (базар).

При этом семантика слова «Market» хорошо знакома российским потребителям в качестве учреждения, осуществляющего розничную торговлю. Словесные элементы супермаркет, маркет, мини-маркет активно используются на территории Российской Федерации для обозначения магазина (см. сеть Интернет, где широко представлена информация о различных «маркетах»: Маркеты в Москве на карте - <https://2gis.ru/moscow/search/>; ТОП масс маркетов - <https://mymeest.com/ru/articles/item/top-mas-marketiv>; хобби-маркет ZIGZAG - <https://zigzag-sakh.ru/>; маркет 4 сезона - <https://foursiz.com/> и пр.).

Значение слова «Shoes» также знакомо российским потребителям, поскольку еще в конце 80-х слово «шুзы» (обувь) вошло в оборот как жаргонное слово. Изначально шузами назывались модные и дефицитные ботинки на высокой платформе, которые были популярны у хипстеров того времени. В настоящее время шузами называют любую обувь (см. Словарь современного русского языка, <https://myslang.ru/slovo/shuzy>).

Одно и то же обозначение способно в глазах потребителей вызывать различные ассоциации в отношении разных товаров/услуг. Обозначение может в отношении одних товаров/услуг быть признано описательным, в отношении других – ложным, в отношении третьих – фантазийным.

Коллегией исследовано смысловое содержание заявленного обозначения по отношению к испрашиваемым товарам 25 и услугам 35 классов МКТУ, в результате чего установлено следующее.

Ряд товаров 25 класса МКТУ относятся к родовой группе «обувь», либо являются сопутствующими таким товарам (*ботильоны; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бутсы; валенки [сапоги фетровые]; галоши; голенища сапог; каблуки; капюшоны [одежда]; обувь; обувь пляжная; обувь спортивная; окантовка металлическая для обуви; подпяточники для обуви; приспособления, препятствующие скольжению обуви; ранты для обуви; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; союзки для обуви; стельки; тапочки банные; туфли; туфли гимнастические; туфли комнатные; части обуви носочные; шипы для бутс; эспадриллы*), в связи с чем словесный элемент «Shoes» заявленного обозначения характеризует перечисленные товары с точки зрения их вида. В этой связи усматривается, что заявленное обозначение не соответствует подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В испрашиваемом перечне присутствуют услуги 35 класса МКТУ (*демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий*) по отношению к которым словесный элемент «ShoesMarket» (обувной рынок/базар/магазин) указывает на их вид, либо назначение. То есть заявленное обозначение не соответствует подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Для иных заявленных товаров 25 класса МКТУ, не являющихся обувью, и иных заявленных услуг 35 класса МКТУ, не имеющих отношения к торговой

деятельности, заявленное обозначение, включающее определенный товар и характеризующее конкретную услугу («обувной рынок» (базар)), способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида товара/услуги, что не соответствует подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, применительно ко всем заявленным товарам 25 и услугам 35 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть признано охраноспособным.

В отношении довода заявителя о существовании различных товарных знаков, включающих два неохранных слова, в том числе вариации слова «Market», объединенных в одно, установлено следующее.



Товарные знаки « **K&M** мебельмаркет » по свидетельству №451386 и « **OPENMARKET** » по свидетельству №435446 прекратили свое действие.

Товарный знак « **МЕБЕЛЬМАРКТ** » по свидетельству №579485 не содержит словесный элемент «Market», а в товарном знаке « **YARKAVMARKET** » по свидетельству №654231, в отличие от заявленного обозначения, присутствует только один неохранный элемент «Market».

В связи с изложенным не представляется возможным говорить о существовании большого количества различных товарных знаков со словесным элементом «Market», который в составе товарных знаков объединен со вторым неохранным элементом.

Что касается Решения Суда по интеллектуальным правам №СИП-432/2020 от



01.10.2020, относящееся к товарному знаку « **Хоттур** » по свидетельству №659107, на которое ссылается заявитель, то входящий в его состав словесный элемент «Хоттур» был признан Судом по интеллектуальным правам

неохраноспособным, что не согласуется с позицией заявителя о фантазийном характере заявленного обозначения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.02.2022, оставить в силе решение Роспатента от 18.05.2021.