

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии**  
**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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 19.04.2021, поданное ИП Гавриковым Иваном Владимировичем, г. Тула (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020722733 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2020722733 подано на регистрацию 30.04.2020 на имя заявителя в отношении товаров 23 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется словесное обозначение «ВЯЗАНЫЙ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 27.02.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020722733 для всех заявленных товаров и услуг 23, 35 классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что включенные в состав заявленного обозначения словесный элемент «ВЯЗАНЫЙ» в силу своего семантического значения (вязаный – изготовленный вязанием, см. Толковый словарь Ожегова, С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992 на <https://academic.ru>) косвенно будет восприниматься у потребителей как указание на назначение заявленных товаров/услуг, то есть товары, предназначенные для вязания, магазин по продаже товаров, предназначенных для вязания, в целом, не обладает различительной способностью и указывает на способ изготовления товаров, назначение товаров и услуг, в связи с чем, не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 19.04.2021 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель согласен, что обозначение «ВЯЗАНЫЙ» является описательным для товаров 25 класса МКТУ - одежда, товаров 22 класса МКТУ - мешки, товаров 24 класса МКТУ - пледы, так как способ изготовления этих товаров — это единственное, на что может указывать слово «ВЯЗАНЫЙ», однако, заявитель на эти классы не претендует;

- обозначение «ВЯЗАНЫЙ» заявлено в отношении товаров 23 класса МКТУ, а также услуг 35 класса МКТУ по оптовой и розничной торговле товарами 23 класса МКТУ;

- очевидно, что ни нити, ни пряжа, ни магазин не могут быть изготовлены вязанием, а для указания на назначение товара необходимо использование предлога «для» и родительного падежа существительного: «для детей и будущих мам», «для дам», «для жарки», «товары для туризма», «для вязания»;

- преобразование прилагательного «ВЯЗАНЬИЙ», которое указывает исключительно на способ изготовления узкого круга товаров («вязаная кофта», «вязаный мешок», «вязаный плед»), в указание на назначение товаров «ДЛЯ ВЯЗАНИЯ» требует размышлений, домысливания, выстраивания длинного ассоциативного ряда;

- обозначение «ВЯЗАНЬИЙ» способно выполнять основную функцию товарного знака: служить средством индивидуализации. Ни один производитель не имеет необходимости указывать на клубке пряжи или ниток, что он «вязаный». Ни один владелец магазина также не нуждается в том, чтобы говорить, что его заведение является «вязаным»;

- заявитель активно продвигает обозначение «ВЯЗАНЬИЙ» в социальных сетях;

- заявитель расходует денежные средства на рекламу товаров и услуг, маркированных товарным знаком «ВЯЗАНЬИЙ».

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020722733 в отношении заявленных товаров 23 и услуг 35 классов МКТУ.

С возражением были представлены следующие материалы:

1. Уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от 1 декабря 2020 по заявке №2020722733;

2. Ответ на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от 29 декабря 2020 по заявке №2020722733;

3. Решение об отказе в регистрации товарного знака от 27 февраля 2021 по заявке №2020722733;

4. Счета на оплату услуг и акты оказанных услуг ООО «ЯНДЕКС»;

5. Скриншот посещаемости сайта <https://вязаный.рф/>.

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

С учетом даты (30.04.2020) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1(3) 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, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

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

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

Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса, 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.

Заявленное обозначение является словесным «ВЯЗАНЫЙ», выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 23 и услуг 35 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Анализ словарно-справочных источников информации (см. <https://dic.academic.ru/>, Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940) показал, что слово «ВЯЗАНЫЙ» (вязаная, вязаное) означает изготовленный вязанием из шерсти или бумаги. Вязаная кофта. Вязаная скатерть.

Таким образом, данное слово по отношению к товарам 23 класса МКТУ «канитель; нити; нити вышивальные; нити джутовые; нити из волокон кокосовых орехов; нити из искусственных волокон; нити из пластмассовых материалов текстильные; нити из стекловолокна текстильные; нити льняные; нити пеньковые; нити резиновые текстильные; нити хлопчатобумажные; нити швейные; нити шелковые; нити шерстяные; нити штопальные; нити эластичные текстильные;

пряжа; пряжа хлопчатобумажная; пряжа шелковая; пряжа шерстяная; синель [пряжа]» и услугам 35 класса МКТУ «услуги по розничной, оптовой продаже товаров 23 класса; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров 23 класса; услуги по развозной продаже товаров 23 класса, включенные в 35 класс; услуги розничной продажи товаров 23 класса по каталогу путем почтовых отправок; услуги розничной продажи товаров 23 класса с использованием телемагазинов или интернет-сайтов; услуги розничной продажи товаров 23 класса; услуги розничной продажи товаров 23 класса, осуществляемые магазинами», будет восприниматься у потребителей как указание на назначение указанных товаров и услуг, то есть, потребителю будет очевидно, что товары и услуги, маркированные заявленным обозначением, предназначены именно для вязания и услугам, связанным с продвижением данных товаров, в связи с чем, его регистрация в качестве товарного знака будет противоречить требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявитель не представил документов, доказывающих, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в отношении заявителя на территории Российской Федерации. Указанный вывод обосновывается тем, что заявителем не представлены сведения об объемах производства и продаж товаров или оказания услуг, маркированных заявленным обозначением; территории реализации товаров и распространения услуг; длительности и регулярности использования; объеме затрат на рекламу; а также сведения об информированности потребителя о товарах заявителя, маркированных обозначением «ВЯЗАНЫЙ».

Довод заявителя о том, что он является владельцем сайта <https://вязаный.рф/>, на котором предлагаются к продаже товары, в результате чего заявленное обозначение приобрело различительную способность, не может быть принят во внимание, поскольку данные материалы не датированы, в связи с чем их невозможно соотнести с датой приоритета заявленного обозначения.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение «ВЯЗАНЫЙ», как правомерно указано в решении

Роспатента, не соответствует требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.04.2021, оставить в силе решение Роспатента от 27.02.2021.**