


## **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 30.05.2020. Данное возражение подано ООО «Аминта Маркет», Московская обл., г.Одинцово (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019717120, при этом установлено следующее.

Заявка №2019717120 на регистрацию комбинированного обозначения



«» была подана на имя заявителя 12.04.2019 в отношении товаров и услуг 16, 28, 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 28.02.2020 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019717120 в отношении части заявленных товаров и услуг 16, 28, 35, 41 классов МКТУ с исключением из правовой охраны словесных элементов «Минилайнер», «коллекционные модели самолетов» (далее – решение Роспатента).

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение может быть

зарегистрировано в качестве товарного знака только для части заявленных товаров и услуг 16, 28, 35, 41 классов МКТУ, поскольку входящие в его состав словесные элементы «Минилайнер», «коллекционные модели самолетов» («Минилайнер» - сложносоставное слово, образованное путем слитного написания словесных элементов «мини» - (первая часть сложных слов, вносит значение маленький по размеру или значению) и «лайнер» - авиационный, скоростной многоместный пассажирский самолет / см. Интернет-словари <https://dic.academic.ru/>, Энциклопедический словарь, Словарь иностранных слов русского языка и др.) не обладают различительной способностью, для части товаров и услуг указывают на вид, свойства товаров и назначение услуг, в отношении остальной части заявленных товаров и услуг будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида, свойства товаров и назначения услуг (основание: несоответствие пунктам 1 и 3 статьи 1483 Кодекса).

Экспертиза указала на то, что заявителем не были представлены документы, которые являются необходимыми для доказательства приобретения словесным элементом «Минилайнер» различительной способности, а также ассоциации его с товарами и услугами заявителя.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 30.05.2020 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака с признанием словесного элемента «Минилайнер» охраняемым;
- заявитель согласен с тем, что словесный элемент «коллекционные модели самолетов» является неохраняемым элементом обозначения;
- слово «Минилайнер» является вымышленным, его нет в словарях, оно не имеет какого-либо конкретного значения, следовательно, не может указывать на характеристики заявленных товаров и услуг;
- в практике Роспатента существует большое количество зарегистрированных товарных знаков содержащих элементы «лайнер» и «мини», например; свидетельство № 219390 «МЕГАЛАЙНЕР» в отношении товаров и услуг 16, 28, 35,

41 классов МКТУ; свидетельство № 408315 «ХРОНОЛАЙНЕР» в отношении  
товаров 16 класса МКТУ; свидетельство № 442455 «**Старлайнер**» в

**ВИБРОЛАЙНЕР**

отношении услуг 41 класса МКТУ; свидетельство № 701821 «

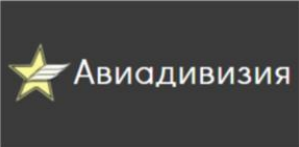
отношении услуг 35 класса МКТУ; свидетельство № 608329 «**МИНИОБУВЬ**» в



отношении услуг 35 класса МКТУ; свидетельство № 519029 «

отношении товаров 32 класса МКТУ;



- на имя заявителя зарегистрирован товарный знак «» по  
свидетельству № 737474 в отношении товаров и услуг 16, 28, 35, 41 классов МКТУ,  
где слово «Авиадивизия» является охраняемым элементом;

- в сложившейся ситуации описательными могли бы быть признаны такие  
слова и словосочетания, как: модель самолёта, модель судна, модель лайнера,  
авиамодель, уменьшенная копия самолёта, но никак не оригинальное слово  
«Минилайнер»;

- согласно представленным сведениям, заявитель использует заявленное  
обозначение в качестве названия Интернет-магазина, о чем свидетельствует  
информация из социальных сетей;

- рассматриваемое обозначение пользуется большой популярностью, что  
подтверждается отзывами потребителей с различных интернет-сайтов;

- заявитель является официальным дилером в России крупнейшего мирового  
производителя коллекционных моделей самолетов GeminiJets (США), о чем есть  
указание на сайте производителя;

- нет данных об использовании слова «Минилайнер» в отношении заявленных товаров и услуг, а при наборе запроса «Минилайнер» в поисковых сервисах (Яндекс, Google) несколько первых страниц указывают только на интернет-магазин, принадлежащий заявителю;

- заявитель под заявленным комбинированным обозначением дважды принимал участие в Московском авиакосмическом салоне и во Всемирной зимней универсиаде.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака с признанием словесного элемента «Минилайнер» охраняемым элементом обозначения.

К возражению приложены следующие материалы:

- сведения касающиеся делопроизводства по заявке №2019717120 (1);
- распечатка снимка сайта заявителя (<https://miniliner.ru/>) (2);
- информация о регистрации 01.07.2010 домена заявителя (<https://miniliner.ru/>), распечатки снимков сайта (<https://a.pr-cy.ru/miniliner.ru/>) с различными показателями сайта интернет-магазина (3);
- распечатка снимка сайта Яндекс.Маркет (4);
- распечатка снимка официального сайта GeminiJets (5);
- документы, подтверждающие регистрацию интернет-магазина заявителя в платёжной системе (договор № Н-05/06-2017 от 15.06.2017, снимок страницы платёжной системы platron); чек от 22.03.2019 (место расчётов - miniliner.ru) (6);
- акт от 29.03.2019 о предоставлении неисключительного права использования и отчёт от 21.03.2019 по каналам реализации продукции по Лицензионному договору № 53 от 20.02.2019 (лицензиат - заявитель ООО «Аминта Маркет», канал реализации - интернет-магазин miniliner.ru) (7);
- свидетельство о присвоении статуса лицензиат, а также благодарственное письмо компании-лицензиату в категории «Сувениры» (8);
- фото торговой палатки заявителя с МАКС-2017, отзыв одного из посетителей международной выставки (9);
- распечатки снимков страниц официальных социальных сетей заявителя

(<https://www.facebook.com/pg/miniliner/>, <https://www.instagram.com/miniliner/>, <https://vk.com/miniliner>) с датами публикаций, основания страниц, количеством подписчиков, с размещением заявленного комбинированного обозначения (10);

- распечатки снимков страниц социальной сети заявителя facebook с публикациями и отзывами посетителей (первая публикация от 07.01.2012, отзывы из Австралии и Болгарии) (11);

- распечатки снимков страниц разных сервисов с отзывами (начиная с 2011 года) и публикациями о заявителе (12).

Изучив материалы дела и выслушав присутствующих, коллегия считает доводы, представленные в возражении, неубедительными.

С учетом даты подачи (12.04.2019) заявки № 2019717120 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.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- приобрели различительную способность в результате их использования;
- состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.


Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности 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 представляет собой комбинированное обозначение



«», содержащее прямоугольник черного цвета, внутри которого слева расположено стилизованное изображение самолета, выполненный белым цветом с черной окантовкой, вокруг которого размещен изобразительный элемент в виде линий произвольной формы. Справа от изобразительных элементов размещен словесный элемент «МИНИЛАЙНЕР», выполненный заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом, под которым расположены словесные элементы «коллекционные модели самолетов», выполненные строчными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку испрашивается в белом, светло-синем, синем, темно-синем, черном цветовом сочетании, в отношении товаров и услуг 16, 28, 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ заявленного комбинированного обозначения показал следующее.

Заявитель в своем возращение выразил мнение о том, что входящий в состав заявленного комбинированного обозначения словесный элемент «Минилайнер» следует признать охраноспособным элементом обозначения.

С данным выводом заявителя нельзя согласиться на основании следующего.

Словесный элемент «Минилайнер» является сложносоставным словом и образован путем соединения слов «мини» (первая часть сложных слов, вносит значение маленький по размеру или значению) и «лайнер» - авиационный, скоростной многоместный пассажирский самолет / см. Интернет-словари <https://dic.academic.ru/>, Энциклопедический словарь, Словарь иностранных слов русского языка и др.).

Учитывая изложенные семантические значения двух лексических единиц русского языка, коллегия пришла к выводу о том, что словесный элемент «Минилайнер» может однозначно трактоваться как «маленький самолет» или «самолет маленького размера». Смысл рассматриваемого словесного элемента «Минилайнер» понятен среднему российскому потребителю, поскольку он состоит из распространенных слов русского языка и не вносит в заявленное обозначение

какое-либо иное значение или неизвестную семантику, позволяющие признать его фантазийным. Словесный элемент «коллекционные модели самолетов» также подводит потребителя к семантике словесного элемента «Минилайнер», связанного с маленькими самолетиками и его коллекционными моделями.

Доказательств того, что потребители воспринимают заявленное обозначение как фантазийное заявителем не представлено.

Таким образом, как правомерно указано экспертизой, словесный элемент «Минилайнер» в отношении приведенных в решении Роспатента от 28.02.2020 товаров и услуг 16, 28, 35, 41 классов МКТУ является не обладающим различительной способностью, указывающим на вид, свойства товаров и назначение услуг, что не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Поскольку данный элемент не занимает в заявленном обозначении доминирующее положение, он может быть включен в его состав только как неохраняемый элемент обозначения.

В отношении остальной части заявленных товаров и услуг (например, товары 16 класса МКТУ «акварели [картины], банты бумажные, за исключением галантерейных изделий или украшений для волос», товары 28 класса МКТУ «автомобили [игрушки]; бассейны [изделия для игр и спорта]; батуты», услуги 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц», услуги 41 класса МКТУ «агентства по предоставлению моделей для художников; аренда комнатных аквариумов») заявленное обозначение включающее словесный элемент «Минилайнер» будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида, свойства товаров и назначения услуг на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель ссылается на приобретенную различительную способность заявленного обозначения. Действительно, положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые в результате длительного и активного использования заявителем при маркировке производимой им продукции и / или оказании услуг стали ассоциироваться у потребителей исключительно с данным лицом.



Представленные документы (2-12) иллюстрируют, что заявитель под заявленным обозначением осуществляет деятельность в области названия интернет-магазина. Сведений же о том, что заявленное обозначение в результате его широкого использования на территории Российской Федерации стало четко ассоциироваться с заявителем, не представлено.

В акте (7) и иных документах (8) не фигурирует заявленное обозначение, в связи с чем они не могут быть приняты во внимание.

С возражением не представлено каких-либо документов, подтверждающих, что заявленное обозначение, в состав которого входит словесный элемент «Минилайнер», в результате его длительного и интенсивного использования на территории Российской Федерации приобрело различительную способность в отношении заявленных товаров и услуг.

Приведенных в возражении ссылок на сведения из сети Интернет не достаточно для вывода об известности заявленного обозначения для заявленных товаров/услуг и ассоциировании его с заявителем.

Ссылки заявителя на ранее зарегистрированные товарные знаки, включающие словесные элементы «лайнер» и «мини», не могут быть положены в основу вывода об охраноспособности словесного элемента «Минилайнер», поскольку они представляют собой иные обозначения, имеющие существенные отличия. Кроме того, делопроизводство по каждой заявке ведется отдельным самостоятельным порядком с учетом всех материалов и доводов, представленных заявителем. Товарный знак по свидетельству №219390 не может быть принят во внимание, так как истек срок действия данной регистрации.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о том, что словесный элемент «Минилайнер» заявленного обозначения подпадает под действие пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.05.2020,  
оставить в силе решение Роспатента от 28.02.2020.**