

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 31.05.2021, поданное Киселевым Александром Юрьевичем, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019757960 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2019757960 подано на регистрацию 14.11.2019 на имя заявителя в отношении товаров услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется



комбинированное обозначение «», состоящее из оригинально выполненной буквы «А» и словесных элементов «АККОРДЕОН ШОП», выполненных стандартным шрифтом буквами русского алфавита, в две строки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 14.08.2020 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019757960 только в отношении части заявленных услуг 35 класса МКТУ, а в отношении другой части заявленных услуг 35 класса МКТУ «продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; управление гостиничным бизнесом; управление коммерческими проектами для строительных проектов» было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019757960.

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 пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное



обозначение «», включает в свой состав словесные элементы «АККОРДЕОН ШОП» (аккордеон - гармоника, муз. инструмент, изобретенный Дамианом в Вене в 1829 г. (см. Интернет Полный словарь иностранных слов, вошедших в употребление в русском языке.- Попов М., 1907.) Шоп – транслитерация «shop» в пер. с англ. магазин - помещение, приспособленное для розничной продажи товаров; большая лавка (см. Интернет Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940. <https://translate.yandex.ru/>)) является неохраняемым в отношении всех заявленных услуг 35 класса, на основании положений изложенных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на назначение услуг.

Кроме того, поскольку в состав заявленного комбинированного обозначения включены словесные элементы «АККОРДЕОН ШОП», то заявленное обозначение

не может быть зарегистрировано для части заявленных услуг 35 класса МКТУ (например, таких как «продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей» - указанный перечень не является исчерпывающим и приводится в качестве примера) на основании положений изложенных в пункте 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку такая регистрация способна ввести потребителя в заблуждение относительно назначения услуг.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 31.05.2021 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- словесный элемент заявленного обозначения не может быть признан неохранным элементом обозначения, ввиду возможного указания на назначение услуг, поскольку заявленное обозначение «Аккордеон шоп» является фантазийным;

- фантазийность словосочетания заявленного обозначения заключается в том, что словесный элемент «шоп» отсутствует в словарях и энциклопедиях русского языка;

- заявитель сообщает, что его деятельность под заявленным обозначением и с указанным логотипом осуществляется, начиная с 2009 года и продолжается по сей день;

- учитывая то, что на данный момент время использования заявленного обозначения составляет уже более 10 лет можно судить о том, что за время использования обозначение приобрело различительную способность и при своем исполнении способно индивидуализировать деятельность заявителя.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019757960 в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

С возражением были представлены следующие материалы:

1. Скриншот с официального сайта;
2. Договор аренды помещения от 01.09.2010;

3. Договор поставки №036 от 03.12.12 г.;
4. Договор поставки № 442 от 14 мая 2011 г.;
5. Договор поставки №2608 от 28.08.2020 г.;
6. Договор поставки №ГТ 14/01 от 14.01. 2011 г.;
7. Договор поставки №75 от 02.03.2015 г. (Ивановская область);
8. Договор поставки заказных музыкальных инструментов от 02.03.2015 г. (Тула);
9. Договор поставки №2612 от 26.12.2014 г.;
10. Договор поставки №0306 от 03.06.2015 г.;
11. Договор поставки №КЮ 11/1 от 11.01.2010 г.;
12. Счет-фактуры.

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

С учетом даты (14.11.2019) 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 неохраемые 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.

Согласно подпункту 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 при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя учитывается, что к таким 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 является комбинированным «», состоящее из оригинально выполненной буквы «А» и словесных элементов «АККОРДЕОН ШОП», выполненных стандартным шрифтом буквами русского алфавита, в две строки. Обозначение заявлено в темно-желтом, желтом, светло-желтом, коричневом цветовом сочетании. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 16.08.2021, коллегией были выдвинуты дополнительные основания, которые не были учтены экспертизой, а именно, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку, как было указано в заключении по результатам экспертизы словесные элементы «АККОРДЕОН ШОП» означают: аккордеон - гармоника, муз. инструмент, изобретенный Дамианом в Вене в 1829 г.; шоп – транслитерация «shop» в пер. с англ. магазин - помещение, приспособленное для розничной продажи товаров; большая лавка, в связи с чем, для части заявленных услуг регистрация

товарного знака по заявке №2019757960 способна ввести потребителя в заблуждение относительно их назначения.

Указанное, предусматривается пунктом 45 Правил ППС, где говорится о том, что выявленные членами коллегии при рассмотрении спора основания для признания недействительным предоставления правовой охраны объекту интеллектуальной собственности либо основания, препятствующие предоставлению ему правовой охраны, отражаются в протоколе заседания коллегии и учитываются при формировании вывода коллегии по результатам рассмотрения спора.

Информация об указанных основаниях в течение 5 рабочих дней со дня заседания коллегии, на котором они выявлены, доводится до сведения сторон спора. При этом им предоставляется возможность представить свое мнение.

Заявитель выразил свое несогласие с дополнительными основаниями, выдвинутыми коллегией. Однако, ходатайства о переносе заседания коллегии для предоставления своих доводов относительно указанных оснований не заявил и представил ходатайство о том, чтобы возражение было рассмотрено на заседании коллегии, состоявшемся 16.08.2021.

В связи с чем, коллегия состоялась, устные доводы заявителя относительно неправомерности выдвижения дополнительных оснований по пункту 3 статьи 1483 Кодекса были учтены.

Таким образом, анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 и пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Словесные элементы «АККОРДЕОН ШОП» заявленного обозначения представляет собой словосочетание, которое состоит из:

- «АККОРДЕОН» – (от фр. accordéon) — язычковый клавишно-пневматический музыкальный инструмент с полным хроматическим звукорядом на правой клавиатуре, басами и готовым (аккордовым) или готово-выборным аккомпанементом на левой. Современная разновидность ручной гармоники. В 1829 году это название дал венский органный мастер К. Дамиан усовершенствованной им гармонии, см. <https://dic.academic.ru>;

- «ШОП» - происходит от английского слова shop, что в переводе означает магазин, см. <https://dic.academic.ru>.

Таким образом, словосочетание «АККОРДЕОН ШОП», с учетом смысловых значений слов, образующих его, означает «магазин аккордеонов», в виду чего, данное словосочетание, в целом, не требует рассуждения и домысливания и указывает на определенную область, то есть может характеризовать те услуги, которые имеют отношение к продвижению музыкальных инструментов, в связи с чем данное словосочетание не обладает различительной способностью и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, в отношении части заявленных услуг 35 класса МКТУ, которые не относятся к услугам, связанным с продвижением, продажей музыкальных инструментов, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и назначения услуг, в связи с чем, противоречит пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

Следует отметить, что смысл обозначения «АККОРДЕОН ШОП» настолько очевиден для потребителя в качестве названия магазина определенного ассортимента, что в отношении услуг 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по коммерческой информации; анализ себестоимости; аренда офисного оборудования в коворкинге; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; информация деловая; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в связях с общественностью; менеджмент в области

творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обработка текста; организация подписки на газеты для третьих лиц; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; пресс-службы; прогнозирование экономическое; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат фотокопировального оборудования; регистрация данных и письменных сообщений; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; службы корпоративных коммуникаций; службы по связям с прессой; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; тестирование психологическое при подборе персонала; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги машинописные; услуги по исследованию рынка; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по переезду предприятий; услуги по подаче налоговых

деклараций; услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги по составлению перечня подарков; услуги секретарей; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая», которые не связаны с «продвижением товаров», заявленное обозначение способно вводить потребителей в заблуждение в силу совершенно иной деятельности. При этом оказание услуг, как правило, осуществляется в помещении с определенной вывеской и в данном случае потребитель будет явным образом дезориентирован.

Что касается услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; изучение рынка; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; 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; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; публикация

рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; телемаркетинг; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по сравнению цен; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги PPC; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» относятся к родовой группе услуг «услуги, связанные с продвижением товаров», поскольку под «продвижением товаров» следует понимать совокупность разных мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличения их сбыта, расширения рыночного поля товаров, в связи с чем, заявленное обозначение будет указывать на их вид и назначение, в связи с чем, противоречит подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.



Вместе с тем, поскольку словесные элементы «АККОРДЕОН ШОП» не занимают доминирующего положения в заявленном обозначении, то данные элементы могут быть включены в состав обозначения в качестве неохраняемых элементов.

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

удовлетворить возражение, поступившее 31.05.2021, изменить решение Роспатента от 14.08.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019757960 с учетом дополнительных оснований.