

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 12.10.2020, поданное Гавриком А.С., Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019754897, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2019754897 подано 30.10.2019 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 14, 16, 18, 21, 24, 28 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ГЛАВПОДАРОК», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 06.08.2020 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное словесное обозначение «ГЛАВПОДАРОК» в целом не обладает различительной способностью, поскольку состоит из элементов («ГЛАВ» - часть сложных слов, вн. значение «Главный» - 1.

Самый важный, основной, центральный.; «Подарок» - То, что дарят, что подарено., см. Большой толковый словарь русского языка. Гл. ред. С. А. Кузнецов. Первое издание: СПб.: Норинт, 1998), которые являются неохранными на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывают на свойства, назначение и вид заявленных товаров и услуг, в связи с чем заявленное обозначение является неохранным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение широко используется различными организациями в гражданском обороте (см. например, <http://www.glavpodarok.info/>; <https://glavpos.ru/>; <https://maingift.ru/>).

В заключении по результатам экспертизы также указано, что вопрос о предоставлении правовой охраны подобным обозначениям, может быть рассмотрен, если они приобрели различительную способность в результате их длительного использования для маркировки товаров.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 12.10.2020, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака и привел следующие доводы в обоснование своей позиции.

1. Заявленное обозначение «ГЛАВПОДАРОК» является искусственным словом, из него нельзя вычленять отдельные элементы и интерпретировать их как обозначение какого-либо конкретного понятия. Оно не является лексической единицей, известным, общепринятым термином, указывающим на какой бы то ни было вид товара или услуг, и отсутствует в лексических и терминологических словарях. Известны сотни товарных знаков с подобным словообразованием, в том числе с элементом «ГЛАВ» - ГЛАВПРОДУКТ (свидетельство №530473 от 2013.03.19), ГлавСкидка GlavSkidka (свидетельство №433854 от 2010.06.23), ГЛАВПОХОД (свидетельство №579740 от 2015.05.27).

Приведённые экспертизой семантические значения («Главный» - 1. Самый важный, основной, центральный.; «Подарок» - То, что дарят, что подарено) также не содержат прямых характеристик заявленных товаров и услуг.

Таким образом, заявленное обозначение «ГЛАВПОДАРОК» обладает различительной способностью, способно выполнять индивидуализирующую функцию в отношении заявленных товаров и услуг и не подпадает под запрет пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

2. Ссылка на Интернет-ресурс <http://www.glavpodarok.info/> сама по себе не может служить основанием для отказа в регистрации, поскольку не доказывает широкое использование заявленного обозначения и не содержит информации о каком-либо конкретном производителе товаров или услуг, маркированных обозначением «ГЛАВПОДАРОК», имеющем исключительное право на него. Экспертиза не представила достаточных доказательств утраты обозначением «ГЛАВПОДАРОК» различительной способности. Содержащаяся в сети Интернет информация не всегда является достоверной. Такая информация без подтверждения её достоверности другими источниками информации и документальными доказательствами не может являться безусловным основанием для принятия решения об отказе в предоставлении правовой охраны объекту интеллектуальной собственности.

Интернет-ресурс <https://glavpos.ru/> не содержит сведений о каких-либо товарах и услугах, маркированных обозначением «ГЛАВПОДАРОК».

Ссылка на Интернет-ресурс <https://maingift.ru/> также не может служить основанием для отказа в регистрации, поскольку не доказывает широкое использование заявленного обозначения, и не содержит информации о каком-либо конкретном производителе товаров или услуг, маркированных обозначением «ГЛАВПОДАРОК», имеющем исключительное право на него.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

К возражению приложены распечатки с сайтов <http://www.glavpodarok.info/>, <https://glavpos.ru/>, <https://maingift.ru/>.

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

С учетом даты (30.10.2019) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, 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.

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

В соответствии с пунктом 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса и пунктом 35 Правил указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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.

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.

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ГЛАВПОДАРОК», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении широкого и разнообразного перечня товаров 14, 16, 18, 21, 24, 28 и услуг 35 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения показал, что «ГЛАВПОДАРОК» является сложным словом, которое состоит из двух частей – «ГЛАВ» и «ПОДАРОК», представляющих собой конкретные лексические единицы русского языка, ссылки на которые приведены в заключении по результатам экспертизы:

«ГЛАВ» - часть сложных слов, вносящая значение «главный» - самый важный, основной, центральный;

«ПОДАРОК» - то, что дарят, что подарено

(см. Большой толковый словарь русского языка. Гл. ред. С. А. Кузнецов. Первое издание: СПб.: Норинт, 1998).

Указанные словесные элементы обладают смысловым значением, понятным среднему российскому потребителю, благодаря чему их сочетание между собой в составе этого сложного слова формирует у него вполне определенное смысловое значение, относящееся к предмету, вещи, предназначенной для дарения, т.е. к подаркам, в качестве которых выступают товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака.

Несмотря на то, что слово «ГЛАВПОДАРОК» отсутствует в лексических и терминологических словарях, оно фактически несет указанную выше смысловую нагрузку, которая является очевидной и не требует дополнительных размышлений и домысливания, поскольку прямо указывает на назначение заявленных товаров в качестве главного подарка, а также услуг 35 класса МКТУ, предназначенных для коммерческого сопровождения товаров на рынке.

Соответственно, заявленное обозначение не обладает различительной способностью для всех заявленных товаров и услуг.

При этом возражение не содержит материалов, подтверждающих, что заявленное обозначение на дату подачи заявки приобрело различительную способность в результате его использования путем представления, в частности, сведений об объемах продаж товаров/услуг, маркированных заявленным обозначением; о территории реализации товаров/оказания услуг, маркированных заявленным обозначением; о длительности использования заявленного обозначения для маркировки товаров 14, 16, 18, 21, 24, 28 и услуг 35 классов МКТУ, об объемах затрат на рекламу товаров/услуг, маркированных заявленным обозначением, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении, включая результаты социологических опросов.

Учитывая вышеприведенные факты, коллегия приходит к выводу о том, что обозначение «ГЛАВПОДАРОК» должно оставаться свободным для использования другими лицами. Что касается ссылок на Интернет-ресурсы, приведенные в заключении по результатам экспертизы, то они только иллюстрируют вышеуказанный вывод.

Представленные заявителем примеры регистрации товарных знаков, содержащих словесные элементы, образованные с помощью части слова «ГЛАВ», не могут выступать в качестве убедительных мотивов в защиту регистрации заявленного обозначения, поскольку отсутствуют сведения о том, что решения о регистрации этих товарных знаков были приняты при сравнимых фактических обстоятельствах и в схожей правовой ситуации.

Резюмируя изложенное, коллегия полагает, что решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019754897 следует признать обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.10.2020, и оставить в силе решение Роспатента от 06.08.2020.