

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 06.12.2019. Данное возражение подано Индивидуальным предпринимателем Степочкиным Д. В., Брянская обл., г. Карачев (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018750541, при этом установила следующее.

березовая-метла.рф

Словесное обозначение «»
по заявке №2018750541 подана 19.11.2018 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Роспатентом 17.09.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении

всего перечня услуг 35 класса МКТУ. Принятое решение мотивировано в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вывод экспертизы обоснован тем, что заявленное обозначение «березовая-метла.рф» в целом не обладает различительной способностью, указывает на назначение и свойства заявленных услуг 35 класса (например, услуги по продвижению березовых метел), используется различными лицами в сфере услуг, однородных заявленным (см. например, [https://yandex.ru/search/?text=березовая метла&lr=213](https://yandex.ru/search/?text=березовая+метла&lr=213), <http://russnabjenie.ru/index.php?categoryID=79&yclid=3116679317393280250>, <http://snabset.ru/id/metla-berezovaya-321.html>, <https://hoztorgsnab.ru/catalog/inventar-dlyauborki/metla/?tv|material=березовая>, <http://metla.d1zzy.net/> и другие), является неохраняемым элементом и не может быть зарегистрирован в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Кроме того, элемент «.рф» не обладает различительной способностью и является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку представляет собой национальный домен верхнего уровня для России.

В возражении от 06.12.2019 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, доводы заявителя сводятся к следующему:

- заявитель считает, что заявленное обозначение обладает различительной способностью и не является неохраняемым элементом в целом для заявленных услуг 35 класса МКТУ;

- словесный элемент «березовая-метла.рф» выполнен прописными буквами кириллического алфавита черного цвета, обозначение заявлено без указания цвета, имеет очевидный словесный характер, поскольку представляет собой лексически связанное словосочетание, каждое из слов которого имеет самостоятельное семантическое значение, в совокупности словосочетание также имеет семантическое значение, слова в

словосочетании лексически связаны между собой, в связи с чем различительная способность данного обозначения очевидна;

- обозначение является фантазийным и семантически нейтральным в отношении заявленных услуг 35 класса, а именно - продвижение товаров, оптовая и розничная продажа товаров;

- в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ, отсутствуют какие-либо убедительные доказательства для признания заявленного обозначения указывающим на назначение и свойства указанных услуг;


- заявитель приводит примеры из судебной практики с аналогичной, по его мнению, правовой позицией: постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 15.12.2014 по делу N СИП-572/2014 и от 23.07.2015 по делу N СИП-35/2015, Постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.11.2006 N 8215/06;

- заявитель приводит примеры регистраций, в которых обозначения

банкир.рф

были признаны фантазийными: « **банкир.рф** » по свидетельству №411282 (срок действия регистрации истек), «

РАБОТА.RU
РАБОТА.РФ

» по свидетельству №423349, «  » по

свидетельству №667679, « **ЗаПутёвкОЙ.рф**
сеть туристических агентств » по свидетельству

Фрешико

№700999, « *Фрешико* » по свидетельству №653292;

- по мнению заявителя, заявленное обозначение не будет восприниматься рядовым потребителем как информация о самих услугах, а как информация об их оказании конкретным лицом;

- обозначение «березовая-метла.рф» известно на рынке среди потребителей и контрагентов;

- на текущий момент количество действующих контрагентов заявителя превысило 1970 (одна тысяча девятьсот семьдесят) клиентов;

- в подтверждение известности обозначения, за 2016 год заявителем были получены доходы в размере 6 095 143 (шесть миллионов девятьсот пятьдесят одна тысяча сто сорок три) рубля; за отчетный 2017 год - 8 187 526 (восемь миллионов сто восемьдесят семь тысяч пятьсот двадцать шесть) рублей; за отчетный 2018 год - 14 404 608 (четырнадцать миллионов четыреста четыре тысячи шестьсот восемь) рублей;

- согласно сервису Яндекс.Метрика количество поисковых запросов сайта «березовая-метла.рф», на текущий момент количество запросов по домену «березовая-метла.рф» превышает 26 000 (двадцать шесть) тысяч запросов;

- растет количество просмотров сайта «березовая-метла.рф», среднее количество которых переваливает за 440 000 (четыреста сорок) тысяч;

- сайт «березовая-метла.рф» продвигается через Яндекс.Директ (заявитель платит за первые платные позиции на странице поиска по определенным запросам, которые сам выбирал), что подтверждается данными из Яндекс.Метрика;

- по состоянию на 01 ноября 2019 г. заявитель за рекламные услуги по продвижению сайта «березовая-метла.рф», оказываемые ООО «Яндекс», начиная с апреля 2013 г. заплатил 1 412 583 (один миллион четыреста двенадцать тысяч пятьсот восемьдесят три) рубля;

- на Google рекламу потрачено, начиная с октября 2014, - 268 754 (двести шестьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят четыре) рубля;

- заявитель считает, что обозначение «березовая-метла.рф» приобрело широкую известность среди потребителей и ассоциируется именно с заявителем - индивидуальным предпринимателем Степочкиным Денисом Валерьевичем, за счет длительного его присутствия на рынке.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 17.09.2019 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2018750541 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявитель представил пакет документов о различительной способности заявленного обозначения.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Информация по данным www.nic.ru по домену «березовая-метла.рф»;
2. Яндекс. Метрика Поисковые системы по домену «березовая-метла.рф»;
3. Яндекс. Метрика Посещаемость по домену «березовая-метла.рф»;
4. Яндекс. Метрика Поисковые системы по поисковым запросам;
5. Выгрузка по затратам в адрес ООО «Яндекс» за рекламные услуги;
6. Маркетинг-кит;
7. Список контрагентов;
8. Аккредитация на портале поставщиков по адресу в сети Интернет zakupki.mos.ru;
9. Копия благодарственного письма от частного учреждения общеобразовательной организации «Школа св. Георгия»;
10. Копия отзыва ООО «Руссбланкоиздат»;
11. Копия налоговой декларации за отчетный 2016 год;
12. Копия налоговой декларация за отчетный 2017 год;

13. Копия налоговой декларации за отчетный 2018 год;
14. Копия извещения о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) за 2018 год в электронной форме;
15. Копия квитанции о приеме налоговой декларации (расчета) за 2018 год в электронном виде;
16. Информация сервиса Wayback Machine по домену «березовая-метла.рф».

Изучив материалы дела, и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (19.11.2018) 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 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

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.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

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 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.

березовая-метла.рф

Заявленное на регистрацию обозначение «» является словесным, состоит из словесных элементов «березовая-метла» и «.рф», которые выполнены стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Часть «.рф», действительно, представляет собой указание домена верхнего уровня, обозначающего принадлежность к Российской Федерации, на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса является неохраняемым. Неохраноспособность вышеуказанного элемента заявителем неоспаривается .

Согласно словарно-справочным материалам (см. Интернет- словарь: dic.academic.ru; Толковый словарь Ушакова Д.Н.) слово «метла» - предмет хозяйственного обихода для метения мусора или пыли, в виде пучка прутьев, связанных и прикрепленных к палке. Слово «березовая» - 1. прилагательное от березы. 2. Сделанный из березы.

Исходя из лексического значения, заявленное обозначение представляет собой вид товара, где слово «березовая» конкретизирует вид товара «метла», указывая потребителю на конкретный ее вид, а также характеризует часть заявленных услуг 35 класса МКТУ (а именно: *«агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; аренда площадей для размещения рекламы; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; макетирование рекламы; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; производство рекламных фильмов; публикация рекламных текстов; радиореклама; редактирование рекламных текстов; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; услуги манекенищников для рекламы или продвижения*

товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; оптовая и розничная продажа»), связанные с торговой деятельностью, рекламой и продвижением, указывает на их назначение и свойства и должно оставаться свободным для использования другими лицами, оказывающими однородные услуги.

В отношении остальной части заявленных услуг 35 класса МКТУ, заявленное обозначение «березовая-метла.рф» является фантазийным и соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Для приобретения различительной способности обозначением «березовая-метла.рф» заявителю следовало доказать, что по состоянию на 19.11.2018 данное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования путем представления, в частности, сведений об объемах продаж услуг, маркированных заявленным обозначением; о территории оказания услуг, маркированных заявленным обозначением; о длительности использования заявленного обозначения для маркировки услуг 35 класса МКТУ, об объемах затрат на рекламу услуг, маркированных заявленным обозначением, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении, включая результаты социологических опросов; о публикациях в открытой печати информации об услугах, маркированных заявленным обозначением.

Заявителем представлены материалы (1-15), сведения о посещаемости по домену «березовая-метла.рф», сведения по поисковым запросам, сведения о затратах за рекламные услуги, список контрагентов и др.

Анализ представленных материалов показал, что они не могут служить доказательствами, подтверждающими факт приобретения различительной способности у заявленного обозначения до даты приоритета для индивидуализации деятельности заявителя, по следующим причинам.

Обращение к web-archive.ru (<http://snabset.ru/id/metla-berezovaya-321.html>, (архивная копия страницы от 22.12.2017 года), <http://metla.d1zzy.net/>

(архивная копия страницы от 06.10.2017 года), <https://flagma.ru/berezovaya-metla-so1389028-1.html> (архивная копия страницы от 11.10.2016 года. Производители: ООО «Авангард» г. Екатеринбург, ООО «Лана» г. Иркутск, ИП Смирнов И.В. г. Екатеринбург, ИП Никишаев А.Н. г. Ижевск и др.) свидетельствует о том, что до даты приоритета заявки № 2018750541 на товарный знак обозначение «березовая метла» вводилось в товарный оборот различными производителями, в виду чего потеряло различительную способность.

Предоставление исключительного права на обозначение «березовая-метла.рф» одному хозяйствующему субъекту, ставит его в преимущественное положение по сравнению с другими, что недопустимо.

В возражении заявитель ссылается на иные товарные знаки, содержащие аналогичную, по его мнению, правовую позицию. Вместе с тем, при рассмотрении настоящего возражения указанные знаки не могут быть приняты во внимание, поскольку делопроизводство по каждому знаку ведется индивидуальным порядком с учетом обстоятельств каждого конкретного дела.

При указанных обстоятельствах у коллегии отсутствуют основания считать неправомерным вывод Роспатента о том, что заявленное обозначение противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении части заявленных услуг 35 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 06.12.2019, отменить решение Роспатента от 17.09.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018750541.