

Закключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение состоит из следующих элементов: элемента «W», который представляет собой отдельную букву, не имеющую характерного графического исполнения, не обладает различительной способностью; цифры «12», которая не имеет характерного графического исполнения, не обладает различительной способностью; словесного элемента «BUREAU» (в переводе с английского языка – бюро, контора, см. Интернет-словари, <https://translate.yandex.ru>), представляющий собой видовое наименование предприятия, не обладающий различительной способностью. Буква «W», а также словесный элемент «BUREAU» выполнены темным жирным шрифтом в более крупном размере по сравнению со словесными элементами «СВАДЬБЫ ВНЕ СЕЗОНА». Доминирующее положение указанных элементов обусловлено их центральным расположением и исполнением элементов в крупном размере. При этом указанные элементы не образуют комбинацию, обладающую различительной способностью, вследствие чего регистрация заявленного обозначения нарушила бы пункт 1 статьи 1483 Кодекса (само обозначение состоит только из неохранных элементов). Так как заявитель не представил документы, которые могли бы доказать приобретение различительной способности, регистрация вышеуказанного словесного элемента в качестве охраняемого элемента не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.06.2020 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение представляет собой композицию, обладающую различительной способностью, поскольку его элементы, в силу взаимного расположения, цветового сочетания, стиля исполнения, смыслового значения формируют уникальное обозначение, позволяющее индивидуализировать услуги и отличать услуги заявителя от таких же услуг других лиц.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 20.02.2020 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2019718735.

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

С учетом даты (19.04.2019) 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).

Согласно пункту 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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

Согласно подпункту 2 пункта 1.1. статьи 1483 не применяются в отношении обозначений, которые состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; общепринятые наименования; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар.

Согласно пункту 35 Правил указанные в пункте 34 Правил, 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.

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.

Заявленное обозначение « » является комбинированным, состоит из изобразительных элементов в виде стилизованного изображения цифры 12, в виде графического изображения черного круга, из простой буквы «W» и из словесных элементов «BUREAU», «СВАДЬБЫ ВНЕ СЕЗОНА», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов соответственно. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 41 класса МКТУ.

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

Заявленное комбинированное обозначение содержит в своем составе цифру «12», круг, отдельную букву «W», не обладающие различительной способностью, поскольку они не имеют оригинального графического исполнения, в силу чего являются неохранными элементами обозначения по основаниям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем в состав заявленного обозначения входят следующие словесные элементы, занимающие в нем доминирующее положение: «BUREAU» - является лексической единицей английского языка и переводится на русский язык как «бюро, отдел» (<https://translate.academic.ru/bureau/en/ru/>); в сочетании со словосочетанием «СВАДЬБЫ ВНЕ СЕЗОНА» может восприниматься средним российским потребителем в следующем смысловом значении: «бюро, которое организует проведение свадеб во все времена года», вследствие чего данное обозначение не является оригинальным словесным элементом, не обладает различительной способностью, характеризует заявленные услуги, указывая на их назначение, и должно оставаться свободным для использования другими лицами, которые оказывают однородные услуги. Коллегия отмечает что, так как заявленное обозначение состоит только из

неохраняемых элементов и не несет в себе графической проработки, которая создавала бы оригинальную композицию, регистрация подобного обозначения нарушила бы пункт 1 статьи 1483 Кодекса.

Также коллегия отмечает, что заявителем не были представлены документы, свидетельствующие о том, что входящие в состав заявленного обозначения элементы образуют комбинацию, обладающую различительной способностью, к которым относятся сведения об объемах предоставляемых товаров; длительности и регулярности использования; объеме затрат на рекламу; а также сведения об информированности потребителя о товарах



заявителя, маркированных знаком « _____ ».

Таким образом, нельзя сделать вывод о том, что обозначение



« _____ » широко известно среднему российскому потребителю и длительно используется заявителем на территории всей Российской Федерации.

При указанных обстоятельствах у коллегии отсутствуют основания считать неправомерным вывод Роспатента о том, что заявленное обозначение противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившем 25.06.2020, оставить в силе решение Роспатента от 20.02.2020.