

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, рассмотрела поступившее 24.11.2020 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «МАСТЕР ФЬЮЧЕРС» (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020706835, при этом установила следующее.



Регистрация товарного знака  по заявке №2020706835 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 13.02.2020 испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 36, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 28.08.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому обозначение по заявке №2020706835 не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «STAG» в силу его семантики (в переводе с английского языка – «биржевой спекулянт», см. Интернет.Словари.

<https://www.multitran.com/>, <https://translate.google.ru/>), регистрация заявленного обозначения будет противоречить общественным интересам, поскольку способно вызвать у потребителя отрицательные эмоции. При проведении экспертизы учитывалось значение слова «STAG» именно в той сфере деятельности, к которой относятся заявленные услуги, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения.

Учитывая вид (род) услуг, в отношении которых испрашивается данная регистрация, экспертизой был сделан вывод о значении слова «STAG» как «биржевой спекулянт, спекулянт ценными бумагами» (см. <https://www.multitran.com/m.exe?s=STAG&l1=2&l2=1>, <https://dic.academic.ru>). При этом существование других значений не отменяет того, что по отношению к заявленным услугам обозначение «STAG» имеет вышеуказанное значение.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, заявителем выражено несогласие с указанным выше решением Роспатента и приведены следующие аргументы:

- обозначение «STAG School of trading Alex Grey» не воспринимается потребителем как негативное и/или противоречащее общественным интересам;

- словесный элемент «STAG» является лишь аббревиатурой от обозначения «School of trading Alex Grey» (в переводе с английского «Школа трейдинга Алекса Грея»), составленного из первых букв слов. Под словесным элементом «STAG» понимается именно аббревиатура, расшифровка которой дается непосредственно под этим словесным элементом;

- в октябре 2020 года заявителем был проведен онлайн-опрос с помощью Интернет-площадки «Яндекс Взгляд». В опросе приняли участие более 200 человек. Заявитель учёл, что при принятии решения об отказе экспертизой учитывалось значение слова «STAG» именно для той сферы деятельности, к которой относятся заявленные услуги - 36 и 41 класс МКТУ, поэтому в опросе приняли участие исключительно респонденты, интересующиеся финансово – экономической тематикой, в связи с чем выборку можно считать репрезентативной;

- на вопрос о том, как бы респонденты перевели слово «STAG» только 8,4% опрошенных ответили, что перевели бы его как “биржевой спекулянт”, что доказывает позицию заявителя о том, что данное слово у среднего российского потребителя не только не вызывает каких-либо ассоциаций с финансовой деятельностью, но и не вызывает никаких отрицательных или положительных эмоций, и в целом воспринимается как фантазийное. На основании изложенного можно утверждать, что обозначение «STAG School of trading Alex Grey» будет восприниматься потребителем именно как аббревиатура и его расшифровка, так как значение слова «STAG» российский потребитель не знает и данное слово не вызывает у него каких-либо стойких ассоциаций. По результатам опроса подавляющему большинству финансистов неизвестно значение слова «STAG», а значит, негативных эмоций относительно смыслового значения слова у данных людей не возникает;

- проведенный анализ семантических значений словесных элементов «биржевой спекулянт», «спекулянт» позволяет утверждать, что значение слова не имеет негативной окраски. Согласно сведениям из Большого юридического словаря, «спекулянт - это лицо, занимающееся рискованными операциями на бирже с целью получения прибыли от разницы между покупной и продажной ценой (курсом); законный участник сделок на рынке». Словарь финансовых терминов содержит следующее определение, «спекулянт – это юридическое или физическое лицо, заключающее сделки в целях получения прибыли только от изменения цен; на биржах употребляется также в значении, противоположном хеджеру». В Современном экономическом словаре под спекуляцией понимается купля-продажа акций, облигаций, валюты с целью получения прибыли. Прибыль возникает в связи с разницей между ценой покупки и продажи. Такого рода спекуляция в условиях рыночной экономики не рассматривается как противозаконная, преступная: это обычная форма биржевой игры. Как следует из Терминологического словаря банковских и финансовых терминов, спекуляция - это покупка или продажа чего-либо с единственной целью добиться прироста капитала. Таким образом, само по себе слово «спекулянт» и «спекуляция» для потребителей в современной рыночной

экономике России не носит негативного характера, а является обычным явлением в современной жизни. Исходя из толкований слова «спекуляция», можно утверждать, что любая торговая сделка является спекулятивной, так как основана на принципе «купить дешевле - продать дороже».

На основании изложенного в возражении выражена просьба об отмене решения Роспатента и государственной регистрации товарного знака по заявке №2020706835 в отношении всех заявленных услуг 36 и 41 классов МКТУ.

К возражению приложены скриншот результатов Интернет-опроса по слову «STAG» и документы, подтверждающие оплату услуг по проведению опроса.

В процессе подготовки к рассмотрению возражения коллегия пришла к выводу о неправомерности указанного в заключении по результатам экспертизы основания для отказа в регистрации заявленного обозначения в связи с противоречием этой регистрации общественным интересам. Вместе с тем, коллегией были выявлены новые обстоятельства, препятствующие регистрации обозначения для всех заявленных услуг, а именно несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 1 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса ввиду того, что входящий в состав знака и доминирующий в нем словесный элемент «STAG» для части заявленных услуг 36 класса МКТУ не обладает различительной способностью, носит описательный характер, а для другой части услуг является ложным указанием или способным вводить потребителя в заблуждение относительно этих услуг. Заявителю были озвучены эти основания на заседании коллегии, а затем в направленном в адрес для переписки уведомлении о переносе даты рассмотрения возражения и предоставлено время для подготовки своей позиции по данному вопросу. В результате анализа указанных коллегией мотивов для отказа в регистрации заявленного обозначения заявителем на заседании коллегии, состоявшемся 15.02.2020, был уточнен перечень услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, следующим образом: 36 класс МКТУ - консультации по вопросам финансов; котировки биржевые; посредничество биржевое; предоставление финансовой информации через вэб-сайты; сделки

посреднические с акциями и облигациями; услуги брокерские. 41 класс МКТУ - информация по вопросам воспитания и образования; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые школами. Указанное уточнение перечня, по мнению заявителя, исключает возможность введения потребителя в заблуждение относительно услуг и позволяет зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными в части.

С учетом даты (13.02.2020) поступления заявки №2020706835 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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 и способ их производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса

(пункт 34 Правил). К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, общепринятые наименования, сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные в пункте 34 настоящих 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.

В соответствии с подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя; противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или 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.

При рассмотрении вопроса о противоречии заявленного обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.

Как было указано выше, заявленное обозначение по заявке №2020706835



представляет собой комбинированное обозначение

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается для уточненного перечня услуг 36, 41 классов МКТУ, указанного выше.

Анализ обозначения на предмет его соответствия требованиям законодательства показал следующее.

В состав заявленного обозначения входит словесный элемент «STAG», являющийся лексической единицей английского языка и имеющий ряд значений, одно из которых, как отмечено в заключении экспертизы, это «биржевой спекулянт или спекулировать на бирже, в том числе ценными бумагами» (см. Интернет-словари, например, Новый большой англо-русский словарь онлайн, Словари и энциклопедии на Академике и др.). При этом нельзя согласиться с мнением экспертизы о негативной окраске этого элемента и отрицательных эмоциях, вызываемых его значением, поскольку, как справедливо отмечено в возражении, спекулянт - это юридическое или физическое лицо, занимающееся рискованными операциями на бирже с целью получения прибыли от разницы между покупной и продажной ценой (курсом); законный участник сделок на рынке. А спекулятивные сделки – это сделки, связанные с покупкой или продажей чего-либо с единственной целью добиться прироста капитала. Такого рода спекуляция в условиях рыночной экономики не рассматривается как противозаконная: это обычная форма биржевой игры. Следовательно, заявленное обозначение не может быть признано противоречащим общественным интересам.

Вместе с тем, с учетом смыслового значения словесного элемента «STAG», известного из общедоступных словарей, его следует отнести к общепринятым

наименованиям и обозначениям, указывающим на область деятельности, связанную с операциями на бирже. Таким образом, для услуг 36 класса МКТУ - консультации по вопросам финансов; котировки биржевые; посредничество биржевое; предоставление финансовой информации через вэб-сайты; сделки посреднические с акциями и облигациями; услуги брокерские, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2020706835, указанный словесный элемент не удовлетворяет требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как не обладает различительной способностью и характеризует эти услуги, указывая на их свойства и назначение, и является неохраняемым.

Поскольку заявитель уточнил перечень заявленных услуг 36 класса МКТУ только услугами, имеющими отношение к биржевой деятельности, оснований для признания анализируемого словесного элемента ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно этих услуг не имеется, что свидетельствует о соответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

При этом следует отметить, что указанный словесный элемент не может охраняться в составе заявленного комбинированного обозначения для услуг 36 класса МКТУ, поскольку он занимает в обозначении доминирующее положение за счет своего выполнения большими буквами и расположения в знаке, что противоречит требованиям законодательства (пункт 1 статьи 1483 Кодекса).

Вместе с тем, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении уточненного заявителем перечня услуг 41 класса МКТУ, для которого обозначение является фантазийным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.11.2020, отменить решение Роспатента от 28.08.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020706835.