

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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 09.08.2021, поданное ООО «Трейд-Импорт», Пермский край (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о регистрации товарного знака по заявке №2020771757, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «**CRITERIUM**» по заявке №2020771757 с приоритетом от 15.12.2020 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 12, 28, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 26.07.2021 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020771757 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, а также в отношении части товаров 12, 28 классов МКТУ, при этом в отношении иной части товаров 12, 28 классов МКТУ правовая охрана не была предоставлена. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «CRITERIUM» - высокоскоростная гонка с массовым стартом по замкнутой трассе, велосипедная гонка (<https://www.multitran.com/m.exe?l1=1&l2=2&s=criterium>), в силу своего семантического значения характеризует заявленные товары «двигатели для велосипедов; прицепы к велосипедам; средства транспортные наземные, в том числе велосипеды, велосипеды электрические; части составные для велосипедов, чехлы для велосипедов; шины велосипедов» 12 класса МКТУ, «велосипеды трехколесные для детей младшего возраста [игрушки]» 28 класса МКТУ, так как указывает на их вид и назначение, в силу чего не обладает различительной способностью в отношении указанных товаров и не должно быть зарегистрировано в отношении данных товаров на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.08.2021, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- первым значением в переводе слова «CRITERIUM» является «критерий», которое дублируется в русском языке практически идентичным словом и определяет понятия «критерий; признак, по которому производится оценка; мерило». В этом значении слово имеет широко хождение в русском языке в различных областях и хорошо известно российскому среднестатистическому потребителю; не соотносится ни с каким товаром и не содержит характеристик, которые можно определить как описательные, оно абстрактно по отношению к заявленным товарам;

- вторым значением является «высокоскоростная гонка с массовым стартом по замкнутой трассе, или в шоссейном велоспорте групповая круговая (кольцевая) гонка, как правило по улицам города». Но и в этом значении слово также не определяет потребительских характеристик товаров 12 и 28 классов МКТУ, не несет о нем никакой информации, тем более выраженной простым и общеупотребимым способом, следовательно, не может рассматриваться как

описательное. Для данных заездов могут использоваться транспортные средства с любыми характеристиками, что подтверждается информацией сети Интернет;

- таким образом, слово «CRITERIUM» имеет несколько различных значений в переводе с английского языка и, в первую очередь, ассоциируется с первым вариантом перевода, имеющим широкое хождение на территории России и знакомым потребителю, а именно, «критерий»;

- заявленное обозначение «CRITERIUM» не является описательным, ввиду отсутствия простых указаний на товар или его свойства, является фантазийным с признаками ассоциативности.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 26.07.2021 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 12, 28, 35 классов МКТУ.

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

С учетом даты (15.12.2020) поступления заявки №2020771757 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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, способ производства или сбыта. 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 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.

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 «**CRITERIUM**» является словесным, выполненным оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Как было указано выше, Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных товаров 12, 28 классов МКТУ основано на несоответствии заявленного обозначения положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения «**CRITERIUM**» на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Словесный элемент «CRITERIUM» является лексической единицей английского языка и согласно словарно-справочной информации имеет определенное значение «велосипедная гонка» (<https://translate.academic.ru/criterium/en/ru/>). Для организации велосипедной гонки необходим определенный инвентарь: велосипеды, камеры, покрышки, однотрубки для колес, запасные части, перчатки, шлемы, фляги, флягодержатели для велогонщиков (<http://www.mesport.ru/index.php/sportivnyy-spravochnik/138-inventar-dlya-velosporta>).

Следует отметить, что Интернет – это глобальная информационная сеть, благодаря которой широкий круг потребителей способен получить различного рода информацию, в том числе научную, деловую, познавательную, энциклопедическую, справочную, развлекательную и иную нужную и важную информацию. В этой связи, покупая какой-либо товар, средний российский потребитель благодаря данным сети Интернет может узнать подробную информацию о товаре, его характеристиках, качестве, свойстве, цене и так далее.

С учетом изложенного, с достоверностью можно констатировать, что словесный элемент «CRITERIUM» для заявленных товаров 12 класса МКТУ «двигатели для велосипедов; прицепы к велосипедам; средства транспортные наземные, в том числе велосипеды, велосипеды электрические; части составные для велосипедов, чехлы для велосипедов; шины велосипедов», а также для товаров 28 класса МКТУ «велосипеды трехколесные для детей младшего возраста [игрушки]» является неохраноспособным элементом на основании пункта 1 статьи

1483 Кодекса, поскольку указывает на вид и назначение данных товаров (используются для организации велосипедных гонок).

Вместе с тем коллегия отмечает, что заявителем не были представлены документы, доказывающие различительную способность обозначения «**CRITERIUM**» (заявителем не представлены необходимые сведения об объемах предоставляемых услуг; длительности и регулярности использования; объеме затрат на рекламу; а также сведения об информированности потребителя об услугах заявителя, маркированных указанным обозначением).

На основании вышеизложенных фактов, нельзя сделать вывод о том, что обозначение «**CRITERIUM**» 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 в отношении части заявленных товаров 12, 28 классов МКТУ.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.08.2021, оставить в силе решение Роспатента от 26.07.2021.