

Вывод экспертизы обоснован тем, что словесный элемент «березовая метла» заявленного обозначения не обладает различительной способностью и является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как указывает на назначение и свойства заявленных услуг 35 класса (например, услуги по продвижению березовых метел).

В подтверждение доводов экспертизы говорит также широкое употребление словесного элемента «березовая метла», используемого различными лицами в сфере услуг, однородных заявленным (см. например, <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).

Поскольку неохраняемый элемент занимает в заявленном обозначении доминирующее положение, оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как не обладающее различительной способностью в целом.

В возражении от 23.12.2019 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;



- заявленное обозначение должно быть рассмотрено в целом, а не отдельно входящий в его состав словесный элемент, поскольку данный словесный элемент выполнен в композиции с изобразительным элементом, придающим ей целостность и узнаваемость;

- 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 были признаны фантазийными: «**банкир.рф**» по свидетельству №411282

РАБОТА.RU

(срок действия регистрации истек), «**РАБОТА.РФ**» по свидетельству №423349,



« **ОФИС-У-ДОМА.РФ** » по свидетельству №667679, « **ЗаПутёвкой.рф** сеть туристических агентств » по свидетельству

№700999, « **Фудснэкс** » 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** » 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 «» 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 13.12.2019 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2018751072 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 zakurki.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».
17. Копия Уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от 10.06.2019 г.;

18. Копия ответа на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства;

19. Копия решения об отказе в регистрации товарного знака от 13.12.2019 г.

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

С учетом даты (21.11.2018) 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.



Заявленное на регистрацию обозначение « » является комбинированным, состоит из словесных элементов «березовая метла», выполнены стандартным шрифтом буквами русского алфавита и изобразительного элемента в виде веточки с листьями. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ.

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

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, словесные элементы «березовая метла» представляют 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 манекенистов 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.

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 № 2018751072 на товарный знак обозначение «березовая метла» вводилось в товарный оборот различными производителями, в виду чего потеряло различительную способность.

Предоставление исключительного права на обозначение



«
» одному хозяйствующему субъекту, ставит его в преимущественное положение по сравнению с другими, что недопустимо.

Коллегия отмечает, что большая часть документов содержат в себе информацию об обозначении отличном от заявленного, а именно «березовая-



метла.рф», в то время как рассматриваемое обозначение «
» представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «березовая метла», в связи с чем, не являются доказательством приобретения различительной способности заявленным обозначением.

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 23.12.2019, отменить решение Роспатента от 13.12.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018751072.