

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 25.06.2021, поданное Павшуковым Юрием Александровичем, Ленинградская обл., г. Лодейное Поле (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020732616, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2020732616, поданной 24.06.2020 на государственную регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно приведенному в заявке описанию в качестве товарного знака

заявлено словесное обозначение **GBS.Market**, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в одну строчку, при этом словесный элемент «Market» и буквы «GBS» разделены точкой.

Решение Роспатента от 29.04.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020732616 МКТУ принято на основании несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие мотивировано тем, что заявленное обозначение в целом не обладает различительной способностью, поскольку входящие в состав заявленного обозначения буквы "GBS" не имеют словесного характера и характерного графического исполнения, а словесный элемент «MARKET» (в переводе с английского языка - рынок; сбыт; спрос; торговля; продовольственный магазин; специализированный продовольственный магазин; продажа; ярмарка; сбывать на рынке; стимулировать сбыт, см. Мультитран, сайт <https://www.multitrans.ru/>) с учетом его смысловых значений не обладает различительной способностью и является неохраняемым.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с указанным выше решением Роспатента.

Возражение содержит следующие доводы:

- несмотря на то, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно и самостоятельно, правовые подходы при оценке подобных и тождественных элементов заявленных обозначений должны быть последовательными и предсказуемыми. В этом заключается принцип правовой определенности и единства правоприменительной практики;

- в Российской Федерации зарегистрированы и на сегодняшний день действует ряд товарных знаков, выполненных аналогичным с заявленным обозначением образом, среди которых имеются товарные знаки, отличающиеся от части «GBS» заявленного обозначения на одну букву и не имеющие характерного графического исполнения, например, товарный знак «НБС/НБS» № 698092; товарный знак «ЕBS» № 242865; товарный знак «GBA» № 368257; товарный знак «ABS» № 567840; товарный знак GBC № 424851; знак «ABS» по международной регистрации №844766 товарный знак со словесным элементом MBS №366770;

- исходя из того факта, что вышеуказанные обозначения были признаны охраноспособными, очевидно не обладая при этом характерным графическим исполнением, можно сделать вывод о том, что они имеют словесный характер и могут восприниматься как слово. Следуя принципу правовой определенности и единообразию подходов к оценке похожих обозначений, заявленное обозначение также возможно признать обладающим различительной способностью;

- эксперт никак не обосновывает, каким именно образом указанные в заключении экспертизы значения слова «Market» свидетельствуют об отсутствии различительной способности применительно к товарам 09 и услугам 42 классов МКТУ;

- ранее Роспатентом уже была предоставлена правовая охрана в качестве товарных знаков в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ обозначениям, состоящим из словесного элемента «Market» и минимального сочетания букв и цифр. При этом никакие элементы указанных обозначений не были исключены из правовой охраны, см., например, товарный знак «2Emarket» № 789210; товарный знак «Ymarket» № 438613; товарный знак «Avi.market» № 782683;

- заявитель считает, что эксперт ФИПС, принимая решение по заявке №2020732616, не учел доводы заявителя и пришел к ошибочному выводу об отсутствии у заявленного обозначения различительной способности.

В связи с изложенным заявитель просит отменить решение Роспатента об отказе и зарегистрировать товарный знак по заявке в отношении всех товаров и услуг, указанных в заявке.

При рассмотрении возражения коллегией были выдвинуты дополнительные основания для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2020732616, а именно несоответствие заявленного обозначения требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса в связи с

возможностью введения потребителя в заблуждение относительно вида заявленных услуг.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (24.06.2020) поступления заявки № 2020732616 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) 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;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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, заявленные 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.

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено обозначение **GBS.Market**. Регистрация испрашивается для широкого перечня товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

В результате анализа заявленного обозначения на предмет его соответствия требованиям законодательства коллегия установила следующее.

Заявленное обозначение состоит из сочетания букв латинского алфавита «GBS», выполненного стандартным шрифтом и не имеющего словесного характера, а также не воспринимаемого как слово, и словесного элемента «Market», который в переводе с английского языка на русский имеет следующие значения – рынок, торговля, сбыт, продажа, розничный магазин, продавать, реализовывать, распространять, продвигать и т.д. (см. Интернет. Словари, например, translate.yandex.ru; translate.academic.ru).

С учетом изложенного, по мнению коллегии, указанное сочетание букв «GBS» подпадает под действие пункта 1 статьи 1483 Кодекса и пункта 34 Правил как не обладающее различительной способностью. Что касается слова «Market», то, как справедливо указано в заключении экспертизы, этот словесный элемент также относится к обозначениям, не обладающим различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров, поскольку товары являются предметом торговли и предназначены в конечном счете для их продвижения и сбыта потребителю. Следовательно, заявленное обозначение может восприниматься в качестве названия предприятия торговли (рынка, розничного магазина) по продаже заявленных товаров.

Таким образом, следует признать, что заявленное обозначение состоит только из неохраняемых элементов, не способных выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака, следовательно, вывод экспертизы о том, что обозначение по заявке №2020732616 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

Вместе с тем, следует отметить, что словесный элемент «Market», входящий в состав заявленного обозначения, способен вызывать у потребителя ложные представления об услугах, для маркировки которых предназначено обозначение по заявке №2020732616, которые не соответствуют действительности, поскольку заявленные услуги 42 класса МКТУ не являются услугами по продвижению товаров и их продаже, а представляют собой услуги иного рода, такие как, например, услуги химических лабораторий, научно-исследовательские услуги и технические разработки в различных областях науки и техники, геологические изыскания и разработки, дизайнерские услуги, услуги в области разработки программного обеспечения и информационных технологий. В связи с указанным заявленное обозначение способно вводить потребителя в заблуждение относительно вида услуг, что не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов возражения о практике Роспатента в отношении предоставления правовой охраны товарным знакам, включающим сочетания трех букв, не имеющих характерного графического исполнения, то коллегия считает необходимым сообщить следующее.

Товарные знаки «EBS», «GBA» и «ABS» по свидетельствам №№ 242865, 368257, 567840, а также знак «ABS» по международной регистрации №844766, приведенные заявителем как примеры регистраций товарных знаков, аналогичных заявленному, содержат в своем составе гласные буквы «Е» и «А», в связи с чем воспринимаются как слово в отличие от сочетания букв «GBS», входящих в состав заявленного обозначения, и, следовательно, не подпадают под действие пункта 1 статьи 1483 Кодекса. В отношении остальных примеров

регистраций (свидетельства №№ 698092, 424851, 366770) следует отметить, что они выполнены с использованием оригинального шрифта, что и послужило основанием для предоставления им правовой охраны. Таким образом, коллегия не усматривает в данном случае расхождения в правоприменительной практике административного органа.

Приведенные заявителем регистрации со словом «Market», а именно товарного знака «2Emarket» по свидетельству № 789210, товарного знака «Ymarket» по свидетельству № 438613 и товарного знака «Avi.market» по свидетельству № 782683 также не могут служить свидетельством иной правоприменительной практики Роспатента, поскольку они представляют собой иные обозначения, существенно отличающиеся от рассматриваемого обозначения по заявке №2020732616, и обстоятельства их регистрации не являются предметом рассмотрения данного возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.06.2021, изменить решение Роспатента от 29.04.2021 и отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020732616 с учетом дополнительных оснований.