

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 14.08.2020. Данное возражение подано Индивидуальным предпринимателем Галифановым Русланом Геннадьевичем, Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018756456, при этом установлено следующее.

Заявка №2018756456 на регистрацию обозначения



« » была подана на имя заявителя 20.12.2018 в отношении товаров и услуг 16, 40, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки. Роспатентом было принято решение от 30.06.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018756456. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве

товарного знака в связи с его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Доводы мотивированы тем, что буквы «MDM» заявленного обозначения, представляют собой простые буквы, не имеющие словесного характера и характерного графического исполнения, а словесный элемент «PRINT» (в переводе с англ. - отпечаток (с негатива); отиск; печать; печатание; гравюра; штамп; произведение печати; гравировка; печатное издание; печатное издание; печать (вид отпечатанного); шрифт; газета; по печатному), в отношении заявленных товаров и услуг 16, 40, 41, 42 классов МКТУ, носит описательный характер, представляет собой указание на вид и назначение товаров (услуг), воспринимается как информация о самих товарах и сопутствующих им услугах, в связи с чем, заявленное обозначение, в целом, признано неохраняемым на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса. В связи с изложенным заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.08.2020 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель является основателем и владельцем цифровой типографии MDMprint с 2010 года, что подтверждается информацией из открытых источников сети Интернет;
- благодаря деятельности заявителя, обозначение «MDM Print» приобрело различительную способность, о чем свидетельствуют представленные распечатки из сети Интернет;
- заявитель является правообладателем товарных знаков «MDMcropy» по свидетельству №721442, «MDMPRINT» по свидетельству № 558933, «HelloPrint» по свидетельству № 597590, «Mind Print» по свидетельству № 678143.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров и услуг 16, 40, 41, 42 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения,

коллегией установлено следующее.

С учетом даты подачи (20.12.2018) заявки № 2018756456 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей включает вышеуказанный 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), 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 неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.



Заявленное обозначение «  » является комбинированным и состоит из желтого многоугольника и стилизованного изображения бумажного самолетика. Справа от изобразительной части расположены буквы «MDM» и слово «PRINT», помещенные на двух строках и выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в белом, желтом и черном цветовом

сочетании, в отношении товаров и услуг 16, 40, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.



Анализ обозначения

на соответствие требованиям

пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Элементы «MDM» и «PRINT» написаны на двух разных строках, не объединены грамматически и по смыслу, не являются устойчивым словосочетанием, в связи с чем анализ каждого элемента проводится отдельно.

Элемент «MDM» заявленного обозначения представляет собой простые буквы латинского алфавита, выполненные без каких-либо графических особенностей, способных оказать влияние на индивидуализирующую функцию, ввиду чего не имеют различительной способности в отношении всех заявленных товаров и услуг 16, 40, 41, 42 классов МКТУ, не соответствуют требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Словесный элемент «PRINT» заявленного обозначения, согласно словарно-справочным материалам (www.translate.yandex.ru) в переводе с английского языка на русский язык имеет значение: 1) печатать, напечатать, распечатать, распечатывать, отпечатать, выводить на печать, отпечататься; 2) печать, отиск, распечатка, отпечаток, гравюра, эстамп, шрифт, печатное издание, принт, печатная продукция, печатный материал.

Исходя из толкования данного слова, обозначение «PRINT» для части товаров 16 класса МКТУ «альбомы; альманахи; атласы; афиши; банкноты; баннеры бумажные; билеты; бланки; бланки уведомлений [канцелярские товары]; блокноты; блокноты [канцелярские товары]; блокноты для рисования, черчения; блокноты с отрывными листами; брошюры; буклеты; бумага; бумага в листах [канцелярские товары]; бумага вощеная; бумага для медицинской мебели для осмотра пациентов; бумага для регистрирующих устройств; бумага для рентгеновских снимков; бумага для рисования и каллиграфии; бумага для электрокардиографов; бумага для ящиков шкафов ароматизированная или

неароматизированная; бумага из древесной массы; бумага копировальная [канцелярские товары]; бумага офисная; бумага пергаментная; бумага почтовая; бумага рисовая; бумага светящаяся; бумага туалетная; бумага упаковочная; бумага фильтровальная; бумага японская [васи]; бюллетени информационные; вывески бумажные или картонные; вымпелы бумажные; газеты; гальваностереотипы; гравюры; журналы [издания периодические]; изображения графические; импринтеры неэлектрические; календарикиартинки; картинки переводные; картины [рисунки] обрамленные или необрамленные; карточки; карты географические; карты или ленты бумажные для записи программ для вычислительных машин; карты коллекционные, за исключением используемых для игр; каталоги; клише типографские; книги; книжки квитационные [канцелярские товары]; книжки-комиксы; конверты [канцелярские товары]; купоны печатные; ленты для пишущих машин; ленты красящие для принтеров; листовки; литеры стальные; литеры типографские [цифровые и буквенные]; литографии; марки почтовые; материалы графические печатные; машины пишущие электрические или неэлектрические; ноты печатные; открытки музыкальные; открытки поздравительные; открытки почтовые; офорты; печати [канцелярские товары]; печати для сургуча; плакаты; портреты; продукция печатная; произведения искусства литографические; проспекты; расписания печатные; репродукции графические; столы наборные [печатное дело]; тетради; учебники [пособия]; флаги бумажные; флаеры; фотогравюры; фотографии [отпечатанные]; шрифты типографские; штампы с адресами; штемпели [печати]; эмблемы [клейма бумажные]; эстампы [гравюры]; этикетки из бумаги или картона», части услуг 40 класса МКТУ «печатание рисунков; печатание фотографий; печать офсетная; полиграфия» и части услуг 41 класса МКТУ «издание книг» является описательным, указывает на их вид и назначение, в связи с чем, не обладает различительной способностью, не соответствует требованиям изложенными в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, коллегия обращает внимание на тот факт, что элементы «MDM» и «PRINT» расположены в равнозначном по величине соотношении с

изобразительным элементом, то есть не занимают доминирующее положение. Таким образом, данные элементы могут быть включены в состав товарного знака с указанием в качестве неохраняемых элементов на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении остальной части товаров 16, части услуг 40, 41 и всех услуг 42 классов МКТУ словесный элемент «PRINT» носит фантазийный характер, не указывает на их вид и назначение, следовательно соответствует требованиям изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

Представленные в возражении заявителем сведения из сети Интернет не могут в полном объеме свидетельствовать о приобретении заявленным обозначением различительной способности. Так, наличие на имя заявителя сайта <https://mdmprint.ru> не подтверждает факт введения в гражданский оборот заявленных товаров и услуг. Заявителем не представлены сведения с сайта веб-архива, подтверждающие использование им заявленного обозначения в течение длительного периода времени. Распечатки с сайта Youtube содержат информацию о просмотрах («18+ Nonstop 24/7» 16,430 человек, «Как правильно резать визитки» 38,7 человек, «Процесс изготовления визиток» 57, 774 человек) видео заявителя, которых не достаточно для признания известности заявленного обозначения среди всего населения Российской Федерации. Представленная информация с сайта PrintDaily.ru содержит дату выхода после даты приоритета заявленного обозначения. Информация на сайтах publish.ru, cnews.ru, pechatnik.com касается обозначения «MDMprint» отличного от заявленного обозначения.

Для приобретения различительной способности обозначением



«**MDM PRINT**» заявителю следовало доказать, что по состоянию на 20.12.2018 данное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования путем представления, в частности, сведений об объемах продаж услуг, маркированных заявленным обозначением; о территории оказания услуг, маркированных заявленным обозначением; о длительности

использования заявленного обозначения для маркировки выше перечисленных товаров и услуг 16, 40, 41 классов МКТУ, об объемах затрат на рекламу услуг, маркированных заявлением обозначением, о степени информированности потребителей о заявлении обозначении, включая результаты социологических опросов.

Вышеперечисленные материалы заявителем не были предоставлены.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.08.2020, отменить решение Роспатента от 30.06.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018756456.