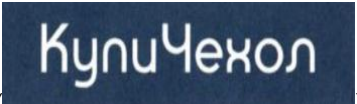


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 09.02.2021. Данное возражение подано ИП Лашкевичем С.А., г. Фрязино (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020705069, при этом установлено следующее.

Заявка №2020705069 на регистрацию комбинированного товарного знака «» была подана 04.02.2020 в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 23.12.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020705069. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть

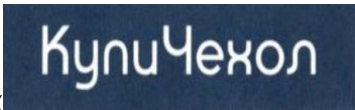
зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении упомянутых товаров и услуг на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «КупиЧехол» представляет собой сложносоставное слово, образованное путем слитного написания неохраноспособных слабых словесных элементов «Купи» (от гл. "купить" - приобрести за деньги (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/846442>) и «Чехол» (покрышка, футляр из материи или кожи для вещей (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/266618>), в связи с чем является неохраноспособным согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ, поскольку указывает на их назначение. Поскольку словесный элемент "КупиЧехол" занимает доминирующее положение в заявленном обозначении, оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Так как заявитель не представил документы, которые могли бы доказать приобретение различительной способности, регистрация вышеуказанного словесного элемента в качестве охраняемого элемента не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.02.2021 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение выполнено в оригинальном сочетании, определенным шрифтом, что формирует уникальное обозначение, позволяющее индивидуализировать услуги и отличать услуги заявителя от таких же услуг других лиц.

- заявитель до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака



КупиЧехол

использовал обозначение «КупиЧехол», ввиду чего оно завоевало определенную нишу на российском рынке и за время использования стало узнаваемым в отношении услуг 35 класса МКТУ.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 23.12.2020 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2020705069.

В подтверждение своих доводов заявитель представил пакет документов о различительной способности заявленного обозначения.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Скриншоты с сайта <https://kupi-chehol.ru/>;
2. Дизайн-проект информационной конструкции, который содержит наименование «КупиЧехол» с приложением.

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

С учетом даты (04.02.2020) поступления заявки №2020705069 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).

Согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные 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 подпункту 2 пункта 1.1. статьи 1483 не применяются в отношении обозначений, которые состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

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.

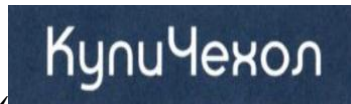
Согласно пункту 35 Правил указанные в пункте 34 Правил, элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

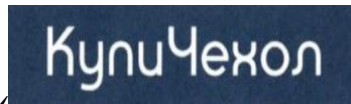
Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных 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 «» является комбинированным, состоящим из геометрической фигуры в виде прямоугольника, на фоне которой расположен словесный элемент «КупиЧехол», выполненный заглавными и строчными буквами русского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ.

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

Заявленное обозначение состоит из словесного элемента «КупиЧехол», который занимает доминирующее положение в заявленном обозначении, так как выполнен крупными буквами в центре знака; изобразительный элемент в виде прямоугольника, выполненного в синем цветовом решении, является фоном в заявленном обозначении и не занимает доминирующее положение, так как запоминание знака в целом обусловлено, прежде всего, словесным элементом, на котором акцентируется внимание потребителя.

В состав заявленного обозначения входит словесный элемент «КупиЧехол», занимающий доминирующее положение в заявленном обозначении, образованный из двух слов «Купи» (представляет собой повелительную форму глагола «купить» (<https://morphological.ru/купи>), то есть «приобрести товар в собственность за деньги» (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/94814>) и «Чехол» (обозначает «покрышку, футляр из материи или кожи для вещей» (<https://kartaslov.ru/значение-слова/чехол>), написанных слитно, и представляет собой сложносоставное слово. С учетом смысловых значений слов,

образующих данный словесный элемент, оно может означать «приобретай за деньги футляр из материи или кожи для вещей», вследствие чего указанный словесный элемент не обладает различительной способностью, характеризует заявленные услуги 35 класса МКТУ, указывая на их назначение (данные услуги связаны с продвижением товаров), и должен оставаться свободным для использования другими лицами, которые оказывают однородные услуги. Таким образом, регистрация подобного обозначения нарушила бы пункт 1 статьи 1483 Кодекса.

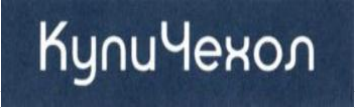
Что касается материалов, представленных заявителем в качестве подтверждения приобретения заявленным обозначением различительной способности, то они не позволяют прийти к выводу, что до даты приоритета заявки №2020705069 заявленное обозначение воспринималось как знак маркировки услуг 35 класса МКТУ, оказываемых заявителем.

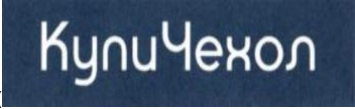
Из представленных скриншотов с сайта <https://kupi-chehol.ru/> (1) не представляется возможным установить, какое количество людей ознакомлено с указанным сайтом.

Из приложенного дизайн-проекта информационной конструкции, который содержит наименование «КупиЧехол» (2) нельзя сделать вывод о том, каким именно обозначением маркировалась данная продукция.

Также, коллегия отмечает, что представленных заявителем документов, доказывающих, по его мнению, различительную способность заявленного

обозначения «», недостаточно для подтверждения того, что оно приобрело различительную способность в отношении заявителя на территории Российской Федерации. Указанный вывод обосновывается тем, что 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 знаком «».

На основании вышеизложенных фактов, нельзя сделать вывод о том, что обозначение «» 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.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.02.2021, оставить в силе решение Роспатента от 23.12.2020.