

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 27.05.2021, поданное Индивидуальным предпринимателем Коряковым Федором Леонидовичем, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019754368, при этом установила следующее.

Обозначение « **ПАТЕНТНЫЙ КАПИТАЛ** » по заявке № 2019754368, поданной 27.10.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 45 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в заявке.

Роспатентом принято решение от 28.01.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019754368 в отношении всех заявленных услуг, содержащихся в перечне заявки, по причине несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В решении Роспатента указано, что заявленное обозначение "ПАТЕНТНЫЙ КАПИТАЛ", в котором «патентный» - (прил. от «патент») - документ, выдаваемый компетентным государственным органом и удостоверяющий приоритет изобретения, авторство и исключительное право на изобретение (см. Юридическая

энциклопедия. 2015., https://yuridicheskaya_encyclopediya.academic.ru/7588/патент), «капитал» - общая стоимость активов какого - либо лица за вычетом его обязательств (см. Финансы. Толковый словарь. 2-е изд. — М.: "ИНФРА-М", Издательство "Весь Мир". Брайен Батлер, Брайен Джонсон, Грэм Сидуэл и др. Общая редакция: д.э.н. Осадчая И.М.. 2000., https://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/23628) являются неохранными элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, не обладающими различительной способностью, поскольку указывают на вид оказываемых услуг, в связи с чем не способны индивидуализировать конкретное лицо, оказывающее услуги.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.05.2021 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 28.01.2021.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- слово «капитал» является экономическим термином, однако, само по себе оно не несет в себе никакой информации о содержании предоставляемых услуг, тем более, что заявленные услуги относятся к области права;

- широкий спектр возможных услуг, которые можно соотнести со словом «капитал» свидетельствует об отсутствии какого-либо указания на вид оказываемых услуг даже в области экономики и финансов;

- в заявленном обозначении слово «капитал» призвано создать эмоциональный образ чего-то солидного, устойчивого, ценного, а слово «патентный», в свою очередь, адресует этот эмоциональный образ к области интеллектуальной собственности, ни в какой степени не намекая на вид услуг, которым мог бы быть любой из приведенных выше;

- заявитель полагает, что заявленное обозначение характеризуется выраженной различительной способностью в отношении каждой из 19-ти заявленных услуг, и применение к заявленному обозначению норм пункта 1 статьи 1483 Кодекса не является правомерным.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.01.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019754368 в отношении всех заявленных услуг 45 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (27.10.2019) подачи заявки № 2019746152 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 государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 регистрационный № 38572), действующие с 31.08.2015 (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.

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.

Обозначение « **ПАТЕНТНЫЙ КАПИТАЛ** » по заявке №2019754368 является словесным. Выполнено стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита. Регистрация обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении услуг 45 классов МКТУ, указанных в заявке.

Оспариваемое решение Роспатента основано на выводе о несоответствии заявленного обозначения для всех заявленных услуг пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении соответствия обозначения "**ПАТЕНТНЫЙ КАПИТАЛ**" требованиям пунктов 1 статьи 1483 Кодекса коллегия установила следующее.

Указанное обозначение не имеет смыслового значения в общедоступных словарно-справочных источниках информации. Вместе с тем следует согласиться с экспертизой, что словосочетание « **ПАТЕНТНЫЙ КАПИТАЛ** » действительно образовано из двух словесных элементов «Патентный» - прилагательное от слова «патент» - документ, выдаваемый компетентным государственным органом на определенный срок, и «Капитал» - всякое имущество, употребляемое для собственного пользования или с целью какого-либо производства, и вообще все, что представляет известную меновую ценность (см. <https://dic.academic.ru/>).

При проведении экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, необходимо определить, не относятся ли данное обозначение или его элементы к характеристикам товара. Следует установить, могут ли это обозначение или его элементы восприниматься как указание на вид, качество, количество,

свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ производства или сбыта товаров.

Подтверждением описательности могут быть положительные ответы на следующие вопросы: понятен ли рядовому потребителю смысл элемента без дополнительных рассуждений и домысливания; воспринимается ли рядовым потребителем элемент как прямо (не через ассоциации) описывающий вид, характеристики товара, сведения об изготовителе?

В том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара/услуги или характеристику сведений об изготовителе, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным.

Следует учитывать, что в рассматриваемом случае слова «Патентный» и «Капитал» связаны между собой грамматически, следовательно, смысловое содержание обозначения в целом, определяемое совокупностью смысловых значений составляющих его слов, может быть охарактеризовано как «активы, связанные с патентами», «активы в форме патентных документов», «документы, используемые с целью производства чего-либо» и т.п.

Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении юридических услуг 45 класса МКТУ «арбитраж; исследования юридические; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; консультации юридические по вопросам патентного картирования; консультации юридические по запросу при заключении договора о поставках; контроль в области интеллектуальной собственности для юридических лиц; лицензирование [услуги юридические] в части публикации программного обеспечения; лицензирование интеллектуальной собственности; лицензирование программного обеспечения [услуги юридические]; представление интересов в суде; регистрация доменных имен [услуги юридические]; управление делами по авторскому праву; управление юридическое лицензиями; услуги по внесудебному разрешению споров; услуги по подготовке юридических документов; услуги по разрешению споров; услуги

юридические, связанные с согласованием договоров для третьих лиц; услуги юридического наблюдения».

С учетом смысловых значений слов, образующих заявленное обозначение, не представляется возможным установить, какие именно характеристики испрашиваемых услуг описывает словосочетание «ПАТЕНТНЫЙ КАПИТАЛ».

Учитывая изложенное, нет оснований для признания заявленного обозначения описательным элементом, необходимым для использования его различными производителями однородных заявленных товаров и услугам в гражданском обороте, поскольку оно не является указанием на свойства, качество или какие-либо иные характеристики услуг 45 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке № 2019754368.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.05.2021, отменить решение Роспатента от 28.01.2021, зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019754368.