

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса 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, рассмотрела возражение, поступившее 14.06.2018, поданное ООО «169», Московская область, г. Химки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016733698, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2016733698 подано 13.09.2016 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 06, 17, 19, 20 и услуг 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено обозначение



, включающее цифровое обозначение «169» и элемент «RU», заключенный в окружность желтого цвета.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 14.02.2018 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку состоит из неохраноспособных элементов – сочетания простых цифр «169», не имеющих характерного графического исполнения

и словесного характера, и элемента «RU», представляющего собой национальный домен верхнего уровня для Российской Федерации. Поскольку неохраняемые элементы занимают доминирующее положение в составе заявленного обозначения, оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Экспертиза также отметила, что материалы, представленные заявителем (распечатки фотографий), нельзя расценивать в качестве доказательства приобретенной различительной способности заявленного обозначения, поскольку эти документы не соответствуют требованиям, предусмотренным пунктом 35 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенных в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 14.06.2018, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение приобрело различительную способность, в подтверждение чего заявитель приводит следующие сведения:

- им открыты в Москве два магазина шоу-рума площадью 1000м² и 800м², а также склад площадью 4000м²;

- заявитель реализует в Москве и Московской области более 15000 единиц дверей в год, а также мебель и фурнитуру;

- заявителю принадлежит сайт www.mebel169.ru, на котором используется заявленное обозначение, посещаемость которого с 13.09.2015 по 13.09.2016 составила 65000 человек.

- более 20000 москвичей в год ищут компанию заявителя в поисковых системах по запросу «169.ru склад дверей и мебели»;

- в качестве рекламы по Москве ездят 4 автомобиля, кроме того, были установлены 16 вывесок и указателей на сумму более миллиона рублей;
- заявитель активно ведет социальные сети, которые насчитывают большое количество подписчиков, в частности, в сети Инстаграм у заявителя насчитывается 4858 подписчиков.

По мнению заявителя, заявленное обозначение образует комбинацию элементов, представляющих собой оригинальную композицию, за счет оригинального взаимного расположения неохраняемых элементов, сочетания цветов, и т.д., что не исключает возможность регистрации его в качестве товарного знака.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг.

К возражению приложены следующие материалы:

- копии актов об оказанных услугах и счета-фактуры [1];
- фотографии вывесок без дат [2];
- копия приложений к договору № А 1045 от 20.10.2016 (изготовление крышной конструкции, доставка и монтаж) [3];
- информация о бюджете на рекламу [4];
- показатели продаж дверей, маркированных заявлением обозначением, с сайта mebel169.ru [5];
- данные сервиса Яндекс.Метрика о посещении сайтов «169.ru» и «mebel169.ru» [6];
- документы (счета-договоры, счета-фактуры) о продажах и доставке дверей, мебели, фурнитуры [7];
- скриншоты страниц <https://www.instagram.com/169.ru/> ; <https://vk.com/sklad169> [8].

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

С учетом даты (13.09.2016) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутые Кодекс и Правила.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

- приобрели различительную способность в результате их использования;
- состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 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. При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы общепринятыми символами, условными обозначениями, применяемыми в науке и технике, общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с пунктом 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркованных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявлении обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявлением обозначением и иные сведения.

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено обозначение

169. RU

, включающее сочетание цифр «169» и элемент «RU», выполненный заглавными буквами латинского алфавита и заключенный в окружность желтого цвета.

Сочетание цифр образует число 169, которое не обладает различительной способностью, а элемент RU представляет собой код страны Россия в ISO 3166-1 alpha-2 (см. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Ru>). В целом заявленное обозначение не образует комбинацию, обладающую различительной способностью.

Заявитель не отрицает, что заявленное обозначение состоит из неохраняемых элементов, однако полагает, что представленные им материалы подтверждают приобретенную различительную способность этого обозначения.

В качестве подтверждения приобретения заявленным обозначением различительной способности на дату подачи заявки (13.09.2016) заявителем представлены материалы [1] – [8], анализ которых показал следующее.

Акты об оказанных услугах и счета-фактуры к платежно-расчетным документам [1] относятся к оказанию рекламных услуг (размещение в Яндекс.Справочнике (таргетинг: Москва и область), при этом услуги оказываются ООО «Яндекс», а заявитель является лицом, которому эти услуги оказываются. Следует отметить, что большая часть указанных документов не содержит в себе указания, какие именно услуги оказываются заявителю, при этом сами договоры и платежные документы не представлены.

Фотографии [2] иллюстрируют размещение рекламных конструкций, вывесок, баннеров, указателей, на которых размещается заявленное обозначение, без указания дат их размещения, документ [3], датированный 20.10.2016, т.е. после даты подачи заявки, представляет собой приложение к договору на изготовление, доставку и монтаж одной из таких рекламных конструкций, а документ [4] содержит информацию, которую нельзя привязать к заявленному обозначению.

В обоснование известности заявленного обозначения представлены данные сервиса Яндекс.Метрика [6], отражающие посещение сайтов заявителя. Однако эти данные не обработаны статистически, кроме того, эти сведения не позволяют достоверно установить степень информированности потребителей о конкретных заявленных товарах и услугах, предоставляемых заявителем под заявленным обозначением на дату подачи заявки, также как и ссылка на количество подписчиков в социальных сетях [8].

В силу указанного, представленные сведения не могут быть признаны достоверными и достаточными для обоснованного вывода о высокой степени информированности потребителей о заявленных товарах и услугах, а также о лице, которое производит эти товары и оказывает услуги.

Никаких документов, подтверждающих длительное и интенсивное использование заявленного обозначения на товарах 06, 17, 19, 20 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, не представлено. Более того, согласно универсальному передаточному акту от 02.11.2016 [7], заявитель покупал двери и сопутствующие товары (доборы к дверям, коробки, перекладины и т.п.) у другого лица - ООО «Комплектор».

Материалы о показателях продаж [5], [7] не отражают длительность и интенсивность этой деятельности на территории Российской Федерации, поскольку ограничены территорией Москвы.

В целом представленные материалы не дают возможности сделать обоснованный вывод о том, что в отношении заявленных товаров 06, 17, 19, 20 и услуг 35, 37 классов МКТУ обозначение «169.RU» приобрело различительную способность на дату подачи заявки (13.09.2016) в результате длительного и интенсивного его использования заявителем.

Резюмируя изложенное, коллегия полагает, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и, соответственно, решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016733698 следует признать обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.06.2018, и оставить в силе решение Роспатента от 14.02.2018.