

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, 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 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 07.02.2022 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ДОСТАВКА.РУ», Ленинградская область, Гатчинский р-н, г. Гатчина (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020742414, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение **dostavka** по заявке №2020742414, поданной 07.08.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 16, 25, 28 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 07.10.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020742414 в отношении всех заявленных товаров.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано следующим.

Заявленное обозначение включает словесный элемент «dostavka», представляющее собой транслитерацию от известного российскому потребителю слова «доставка», которое означает: 1. Действие по значению глагола: доставлять, доставить. 2. Результат такого действия (см. Интернет-словари). В связи с чем, заявленное обозначение в отношении заявленных товаров не обладает различительной способностью, поскольку характеризует товары (указывает на их вид реализации).

Поскольку заявленное обозначение состоит только из словесного элемента «dostavka», то оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 07.02.2022 поступило возражение и дополнение к нему, доводы которых сводятся к следующему.

- заявитель ограничил перечень товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, следующими позициями: 09 класс МКТУ «*манипуляторы типа «мышь» [периферийное оборудование]*» и 28 класс МКТУ «*емкости для игральные кости; игры; игры настольные; карточки для игр; кости игральные; фишки [жетоны] для игр*» (согласно ходатайству, озвученному на заседании коллегии, проведенному в режиме системы видеоконферен-связи);

- заявленное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита, не имеет значения и является фантазийным;

- основным значением транслитерируемого слова «доставка» является действие по доставке товаров, грузов. Таким образом, данный словесный элемент может характеризовать услуги связанные с доставкой чего-либо. При этом отсутствие в заявленном обозначении дополнительных элементов, не позволяет отнести его к характеристике вида реализации товаров, например, продукция, доставляемая покупателю или продукция, реализуемая через службу доставки;

- применительно к товарам 09 класса МКТУ, заявленное обозначение может быть воспринято в качестве мобильного приложения сервиса доставки товаров;

- применительно к товарам 28 класса МКТУ заявленное обозначение не будут вызывать ассоциаций, связанных с услугой по доставке товаров;

- заявитель отмечает, что игры часто основаны на решении логических задач, помещенных в определенные ситуационные рамки. Так, игра может представлять собой определенный порядок логических действий, связанных с выстраиванием логических процессов в компании по доставке грузов. Также игра может быть построена на определенных физических упражнениях, связанных со скоростью выполнения определенных действий (кто быстрее перенесет какой-либо предмет);

- таким образом, несмотря на определенную семантику слова «dostavka», оно может вызывать различные ассоциации и использоваться в качестве названия игры и, следовательно, прямо не указывает на вид, свойство, назначение или иную описательную характеристику товаров;

- заявитель также отмечает, что заявленное обозначение не относится общепринятым терминам и символам;

- заявитель приводит практику регистрации Роспатентом товарных знаков (1):



по свидетельству №364774, зарегистрированный в отношении товаров и

услуг 16, 35, 41 классов МКТУ;  по свидетельству №683433, зарегистрированный в отношении товаров и услуг 16, 35, 38, 41, 42

классов МКТУ; **TRANSPORT** по свидетельству №708955, зарегистрированный в отношении товаров 09 класса МКТУ;

**ТРАНСПОРТ** по свидетельству №496736, зарегистрированный в отношении товаров 30 класса МКТУ; **Zarplata.Ru** по свидетельству №566047, зарегистрированный в отношении услуг 38 класса МКТУ;

**AvitoDostavka** по свидетельству №619453, зарегистрированный в отношении товаров и услуг 09, 35, 38, 39, 42 классов МКТУ;

- заявитель просит принять во внимание, что на его имя зарегистрирован домен «dostavka.games», на котором размещена информация о поданной заявке на регистрацию товарного знака и форма для предзаказа игры.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 07.10.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020742414 в отношении уточненного перечня товаров 09 и 28 классов МКТУ, указанного выше.

В подтверждение изложенного заявителем были представлены следующие материалы:

1. Материалы, касающиеся делопроизводства по рассматриваемой заявке;
2. Сведения о товарных знаках (1);
3. Сведения о товарных знаках: «КИНО» по свидетельству №390726, «ИПОТЕКА» по свидетельству №390998, «АРЕНДА» по свидетельству №390999, «КРЕДИТ» по свидетельству №391001, «НЕДВИЖИМОСТЬ» по свидетельству №392411, «КОШЕЛЕК. РУ» по свидетельству №444058;
4. Сведения о домене «dostavka.games»;
5. Распечатка инструкции «Идея и цель игры»;
6. Распечатка страницы «предзаказ игры DOSTAVKA»;
7. Заключение по результатам рассмотрения возражений, касающиеся товарного знака «ДЖИНСА» по свидетельству №319903 и товарного знака «АФИША.RU» по свидетельству №263830.

На заседании коллегии согласно пункту 45 Правил ППС коллегией были выявлены дополнительные основания, не указанные в заключении по результатам экспертизы, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, а именно словесный элемент «dostavka» заявленного обозначения в отношении указанного заявителем уточненного перечня товаров 09, 28 классов МКТУ является описательным, указывает на свойство и назначение товаров (основание пункт 1 (3) статьи 1483 Кодекса).

На заседании коллегии заявитель устно отметил, что заявленное обозначение не является описательным применительно к товарам уточненного перечня. Кроме того, для

товаров 09 класса МКТУ уточненного перечня обозначение «dostavka» используются без относительного применения к игре.

С учетом даты (07.08.2020) поступления заявки № 2020742414 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) 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 и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

В соответствии с пунктом 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта

1.1 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.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2020742414 заявлено словесное обозначение **dostavka**, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Согласно доводам заявителя правовая охрана испрашивается в отношении следующего уточненного перечня товаров:

- 09 класса МКТУ «манипуляторы типа «мышь» [периферийное оборудование]»;
- 28 класса МКТУ «емкости для игральные кости; игры; игры настольные; карточки для игр; кости игральные; фишки [жетоны] для игр».

Основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020742414 послужило несоответствие требованиям пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие указанному требованию показал следующее.

Словесный элемент «dostavka» согласно словарно-справочным источникам информации (см. Яндекс-словари) является фантазийным, поскольку не является лексической единицей основных европейских языков.

Вместе с тем, слово «dostavka» представляет собой транслитерацию слова «доставка» и сходно с ним фонетически, в связи с чем указанные слова являются сходными до степени смешения.

В русском языке есть слово «доставка» имеет следующее значение: 1. Перевоз товаров, грузов, куда-либо; 2. Такое действие, когда вам доставляют почтовый груз или купленный товар на дом (см. Толковый словарь на сайте <https://academic.ru/>).

Учитывая изложенное смысловое значение обозначения «dostavka» формируется исходя из указанной выше семантики слова «доставка» (что заявителем не оспаривается).

Указанные выше товары 09, 28 классов МКТУ относятся к одной категории товаров «*игры, настольные игры*», а также принадлежности к ним (*манипуляторы типа «мышь» [периферийное оборудование]; емкости для игральные костей; карточки для игр; кости игральные; фишки [жетоны] для игр*), которые могут использоваться как комплектующие к игре. Кроме того, для игр, размещенных в компьютерной программе и в сети Интернет, представляющих собой электронную версию игры, такие товары, как «*манипуляторы типа «мышь» [периферийное оборудование]*» могут быть непосредственно связаны с данной игрой, как приспособление (оборудование), с помощью которого осуществляется процесс игры.

Согласно общедоступным и открытым источникам информации (см. сайт Википедия) игра («игровая деятельность») это инстинктивный способ получения и развития навыков людьми в момент отсутствия непосредственной угрозы для жизни. Игра характеризуется тенденцией к повторению и наработке жизненно необходимых рефлексов.

Игра может быть и фактически является предметом изучения различных наук, например биологии, физиологии и т. д. Понятие «игра» включает в себя огромный спектр представлений и разные авторы по-своему подходят к трактовке этого

определения. Но как бы различные авторы ни трактовали понятие «игра», она всегда являлась одной из ведущих форм развития психических функций человека и способом реального познания мира.

Создание типичных для профессии ситуаций и нахождение в них практических решений является стандартным для игры, например, моделирование производственной ситуации в целях выработки наиболее эффективных решений и профессиональных навыков (так, военные игры осуществляют решение практических задач на местности и по топографическим картам).

С учетом изложенного выше, заявленное обозначение применительно к товарам уточненного перечня прямо без домысливаний указывает на их свойства и назначение, а именно на тематику игры (моделирование в игре типичных для сферы доставки производственных ситуаций) и цель игры (получение эффективных решений и профессиональных навыков в сфере доставки).

Таким образом, заявленное обозначение состоит только из неохраемого элемента и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Что касается приведенных правообладателем примеров регистрации товарных знаков [2, 3] и заключений по результатам рассмотрения возражений [7], то следует отметить, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела.

Что касается представленных материалов [4-6], то они не свидетельствуют о длительности и интенсивности использования заявленного обозначения до даты подачи заявки, поскольку сайт зарегистрирован в августе 2021 года, то есть после даты (07.08.2020) подачи заявки, на распечатке с сайта содержится обозначение, которое выполнено в оригинальной графике, заглавными буквами, то есть отличается от заявленного обозначения.



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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.02.2022, оставить в силе решение Роспатента от 07.10.2021.**