


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), рассмотрела возражение, поступившее 10.07.2020. Данное возражение подано АО «БИЗНЕСКОМ», г. Череповец (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018750113, при этом установлено следующее.

Заявка №2018750113 на регистрацию комбинированного товарного



знака «  » была подана 16.11.2018 в отношении товаров и услуг 9, 35, 37, 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 12.03.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018750113. 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 экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение состоит из следующих словесных элементов:


– «BUSINESS» («Business») - в переводе с английского языка – «бизнес» - предпринимательская экономическая деятельность, приносящая доход, прибыль (<https://translate.academic.ru/business/en/ru/>), является не охраняемым на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 35, 37, 38, 42 классов МКТУ, поскольку не обладает различительной способностью, указывает на свойства, назначение товаров и услуг;

– «COM» («Com») - общий домен верхнего уровня для коммерческих организаций (<https://translate.academic.ru/com/en/ru/>), не обладает различительной способностью, является не охраняемым согласно нормам пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доминирующее положение указанных словесных элементов обусловлено их центральным расположением и исполнением элементов в крупном размере. При этом указанные элементы не образуют комбинацию, обладающую различительной способностью, вследствие чего регистрация заявленного обозначения нарушила бы пункт 1 статьи 1483 Кодекса (само обозначение состоит только из не охраняемых элементов). 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 10.07.2020 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:



- графическим элементом в заявленном обозначении «  » является квадрат, внутри которого вписана часть слова «BUSINESS» таким образом, что буква «I» является частью стороны этого квадрата, а слово «COM» выполнено в цветовом единстве стилистически замыкая всю композицию. Таким образом, все элементы заявленного обозначения, включая словесные элементы, являются частями общей графической композиции, образуя единое стилистическое решение. При этом, графический элемент (квадрат) имеет больший размер по отношению к размеру вписанных в него словесных элементов, следовательно, именно он является доминирующим в заявленном обозначении, а не словесные элементы «BUSINESS» и «COM»;

- заявленное обозначение представляет собой композицию, обладающую различительной способностью, поскольку его элементы, в силу взаимного расположения, цветового сочетания, стиля исполнения, смыслового значения формируют уникальное обозначение, позволяющее индивидуализировать заявленные товары и услуги и отличать данные товары и услуги заявителя от таких же товаров и услуг других лиц.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 12.03.2020 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2018750113.

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

С учетом даты (16.11.2018) поступления заявки 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 неохранные 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, состоит из графического элемента в виде квадрата и из словесных элементов «BUSINESS», «COM», выполненных оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров и услуг 9, 35, 37, 38, 42 классов МКТУ.

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

В состав заявленного обозначения входят следующие словесные элементы, занимающие в нем доминирующее положение: «BUSINESS» -

является лексической единицей английского языка и переводится на русский язык как «торговля, коммерческая деятельность, бизнес» (<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-russian/business>) в сочетании со словом «COM» (в переводе на русский язык обозначает «общий домен верхнего уровня для коммерческих организаций» и часто используется в составе интернет - адреса некоторых компаний (<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-russian/com>) может восприниматься средним российским потребителем в следующем смысловом значении: «коммерческая организация, представляющая свои услуги посредством Интернет – сети», вследствие чего данное обозначение не является оригинальным словесным элементом, не обладает различительной способностью, характеризует заявленные товары и услуги 9, 35, 37, 38, 42 классов МКТУ, указывая на их назначение, и должно оставаться свободным для использования другими лицами, которые оказывают однородные товары и услуги. Коллегия отмечает что, так как заявленное обозначение состоит из неохраняемых элементов, которые занимают доминирующее положение в нем, и из графического элемента в виде квадрата, который является слабым элементом данного обозначения, регистрация подобного обозначения нарушила бы пункт 1 статьи 1483 Кодекса.

Также коллегия отмечает, что заявителем не были представлены документы, свидетельствующие о том, что входящие в состав заявленного обозначения элементы образуют комбинацию, обладающую различительной способностью, к которым относятся сведения об объемах предоставляемых товаров и услуг; длительности и регулярности использования; объеме затрат на рекламу; а также сведения об информированности потребителя о товарах и


услугах заявителя, маркированных знаком «



».

Таким образом, нельзя сделать вывод о том, что заявленное



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, поступившем 10.07.2020, оставить в силе решение Роспатента от 12.03.2020.