


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела возражение, поступившее 19.10.2020, поданное КУБИЗМ Инк., Япония (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности далее – Роспатент об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019754749, при этом установила следующее.

Обозначение  по заявке №2019754749 подано 29.10.2019 на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 18 и 25 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно приведенному в заявке описанию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесный элемент VISVIM FOR WOMAN (ВИСВИМ ФО ВУМАН), выполненный прописными буквами латинского алфавита, где слово VISVIM представлено жирным шрифтом, а также расположенный над ним изобразительный элемент, представляющий собой комбинацию трех ломаных линий. Слово VISVIM является фантазийным, а словосочетание FOR WOMAN может быть переведено с английского языка на русский как «для женщины».

Решение Роспатента от 18.06.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019754749 в отношении всех заявленных товаров принято на основании несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие мотивировано тем, что включенные в состав заявленного обозначения буквы «WMV» являются неохраняемым элементом, так как не обладают словесным характером и не имеют характерного графического исполнения, в связи с чем не обладают различительной способностью. Вместе с тем, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «for woman» также является неохраняемым, поскольку указывает на назначение заявленных товаров.

В связи с указанным экспертизой сделан вывод, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров как не обладающее различительной способностью в целом, поскольку доминирующее положение в его составе занимают неохраняемые элементы.

В отношении представленных заявителем дополнительных материалов, которые, по его мнению, доказывают приобретение заявленным обозначением различительной способности, экспертиза указывает следующее:

- часть представленных материалов не содержат заявленное обозначение в том виде, в котором оно подано на регистрацию;

- часть представленных материалов не содержит даты, в связи с чем не представляется возможным достоверно установить период времени, в котором заявленное обозначение использовалось заявителем;


- представленных материалов в целом недостаточно для того, чтобы установить факт приобретения различительной способности заявленным обозначением.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.10.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с указанным выше решением Роспатента. Возражение содержит следующие доводы:

- доминирующее положение в заявленном обозначении занимает словесный элемент VISVIM, так как он является фантазийным, выполнен жирным шрифтом и занимает начальную позицию в знаке, за счет чего прочитывается первым;

- элемент WMV в заявленном обозначении выполнен своеобразным шрифтом с необычным расположением черт: крайние наклонные черты буквы М параллельны соседним наклонным чертам букв W и V, за счет чего целиком элемент воспринимается как орнамент, состоящий из ряда V-образных элементов, что абсолютно нехарактерно для стандартных шрифтов без засечек (в стандартных шрифтах без засечек (Arial, Helvetica, Calibri, Tahoma) сочетание букв WMV выглядело бы иначе;

- на регистрацию заявлено комбинированное обозначение, где составляющие его элементы размещены определенным образом друг относительно друга, и часть элементов, как отмечено выше, выделена шрифтами (жирный шрифт словесного элемента VISVIM и оригинальный шрифт элемента WMV), что делает композицию охраноспособной в целом. При этом заявитель согласен, что неохраноспособные элементы, а именно: описательный элемент FOR WOMAN и буквенная составляющая элемента WMV могут быть исключены из объема правовой охраны;

- Роспатентом регулярно выносятся решения о предоставлении охраны обозначениям, состоящим из сочетаний согласных букв и имеющим минимальное графическое оформление, например,  по свидетельству

№635510, **ВНТС** по международной регистрации №906661. **"PRT"** по международной регистрации №1380166 и др.;

- хотя делопроизводство по каждой заявке проводится отдельно, нельзя не отметить, что вышеуказанные примеры демонстрируют общий подход экспертизы к оценке охраноспособности не обладающих различительной способностью буквенных комбинаций, выполненных нестандартным шрифтом.

В связи с изложенным заявитель просит отменить решение Роспатента об отказе и зарегистрировать товарный знак по заявке в отношении всех товаров, указанных в заявке, с дискламацией неохраняемых элементов.

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

С учетом даты (29.10.2019) поступления заявки № 2019754749 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 регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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;

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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, заявленные 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено обозначение


VISVIM FOR WOMAN

В результате анализа заявленного обозначения на предмет его соответствия требованиям законодательства коллегия установила следующее.

Сочетание латинских букв «W», «M» и «V», входящее в состав заявленного обозначения, не обладает различительной способностью, поскольку не имеет словесного характера и не воспринимается как слово естественного языка. Что касается выполнения этих букв, то оно не является оригинальным, поскольку используемый в них шрифт близок к стандартному. Следовательно, этот буквенный элемент не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

При этом следует отметить, что именно эти буквы в силу своего расположения в центре знака, а также неохраняемый элемент FOR WOMEN, означающий, как известно, в переводе на русский язык «для женщины», благодаря его выполнению крупными буквами акцентируют на себе основное внимание потребителя, что свидетельствует об их доминировании в составе знака. Что касается словесного элемента «VISVIM» знака, не имеющего смыслового значения, и являющегося единственным охраняемым элементом знака, то этот элемент занимает меньшую часть заявленного обозначения, в связи с чем его влияние на восприятие заявленного обозначения можно считать менее существенным по сравнению с неохраноспособными элементами.

В связи с изложенным коллегия не может согласиться с доводом заявителя о доминировании в заявленном обозначении словесного элемента «VISVIM» и графического выполнения сочетания букв «WMV».

Таким образом, вывод экспертизы о том, что обозначение по заявке №2019754749 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, следует признать правомерным.

Что касается приведенных заявителем примеров регистраций товарных знаков, состоящих из сочетания согласных букв с минимумом графики, то обстоятельства регистрации данных товарных знаков, представляющих собой обозначения, существенно отличающиеся от заявленного, не являются предметом рассмотрения настоящего возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.10.2020, оставить в силе решение Роспатента от 18.06.2020.