

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом 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 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 29.12.2017. Данное возражение подано индивидуальным предпринимателем Мысаком П.П., г. Большой камень (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016705651, при этом установлено следующее.

Заявка № 2016705651 на регистрацию словесного обозначения



«**ЭлЕктромелочи**» была подана на имя заявителя 26.02.2016 в отношении товаров и услуг 09, 11 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 28.07.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016705651. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в связи с его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса

(далее – решение Роспатента).

Доводы мотивированы тем, что словесный элемент «Электромелочи» заявленного обозначения содержит элементы представляет собой сложносоставное слово, где «электро» - это первая часть составных слов в значении электрический, а «мелочи»- мелочь, маленькие предметы. Таким образом, заявленное обозначение не обладает различительной способностью и указывает на вид товара, в связи с чем не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.12.2017 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не указывает на вид и назначение заявленных товаров, поскольку является семантически нейтральным;
- предоставление правовой охраны испрашивается для комбинированного обозначения, образованного из словесных и графических элементов, составляющих оригинальную композицию, которая обладает различительной способностью;
- заявленное обозначение используется лицом, подавшим возражение, и является узнаваемым потребителем.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров и услуг.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Копия благодарственного письма 2014 г.– 1 л. в 1 экз.;
2. Копия благодарственного письма 2007 г. – 1 л. в 1 экз.;
3. Копия грамоты 2004 г. – 1 л. в 1 экз.;
4. Копия патента на право применения упрощенной системы налогообложения 1996г. – 1 л. в 1 экз.;
5. Копия заключения государственного пожарного надзора 2003 г. - 1 л. в 1-х экз.;
6. Копия протокола измерения освещенности – 1 л. в 1 экз.;
7. Копия санитарно-эпидемиологического заключения 2003 г. -1 л. в 1 экз.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллеги считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты подачи (26.02.2016) заявки № 2016705651 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей включает 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 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, способ 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 к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

ЭлЕкТРОМЕЛОЧИ

Заявленное обозначение «
является комбинированным и состоит из единого словесного элемента «ЭлЕкТРОМЕЛОЧИ», выполненного оригинальным шрифтом, буквы «Э» и «Е» -

заглавные. Буква «Э» и буквосочетание «мелочи» выполнены в красном цвете, а буквосочетание «лЕктро» в синем цвете. Кроме того, в заявлении обозначении помещены символы «+» и «-». Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 11 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ словарно-справочных источников информации (<https://dic.academic.ru/>, Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992) показал отсутствие лексического значения у словесного элемента «ЭлЕктромелочи», что позволяет сделать вывод о его фантазийности.

Вместе с тем, данный словесный элемент состоит из двух значимых слов «электро» и «мелочи», где слово «электро» - это первая часть в значении слова электрический, а «мелочи» - мелочь, маленькие предметы, что-нибудь некрупное, мелкий товар. В этой связи указанный словесный элемент может восприниматься потребителем в значении как «электрические мелочи».

В справочной литературе отсутствует такое понятие как «электрические мелочи». Кроме того следует отметить, что слово «мелочи» не означает какого-либо конкретного предмета и не соотносится с определенным объектом материального мира. Данное слово очень емкое и может подразумевать различные понятия. Так, словосочетание «электрические мелочи» может вызывать представление о мелких деталях для электрических приборов, некрупных электрических инструментах и т.д. В связи с изложенным, для установления семантики обозначения «ЭлЕктромелочи» необходимы дополнительные рассуждения и домысливания, оно способно породить различные представления и, следовательно, не является прямым указанием на конкретный вид товаров и их назначение.

Указанный вывод о неоднозначном восприятии знака усиливается его оригинальной графической проработкой – в словесном обозначении буквы «Э» и «Е» - заглавные, рядом с ними помещены символы «+» и «-», кроме того буква «Э» и слово «мелочи» окрашены красным цветом, а буквы «лЕктро»-синим. Исполнение букв разным цветом, с заглавной/строчной буквы, наличие дополнительных

изобразительных также способствует широкой вариативности прочтения и восприятия знака.

В связи с тем, что у потребителя при восприятии заявленного обозначения могут возникнуть различные представления и ассоциации, его невозможно отнести к категории описательных.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и, как следствие, для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении указанных выше товаров 09, 11 и услуг 35 классов МКТУ.

Кроме того, коллегия Палаты по патентным спорам приняла во внимание документы (1-7), которые свидетельствуют о том, что заявленное обозначение «Электромелочи» использовалось заявителем с 1999 г. в отношении услуг по реализации непродовольственных товаров.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.12.2017, отменить решение Роспатента от 28.07.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016705651.