

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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 17.09.2021, поданное компанией Триас Холдинг АГ, Швейцария (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020712040, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2020712040 подано 11.03.2020 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 16, 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено обозначение «МСМ», представляющее собой сочетание согласных букв, выполненных стандартным шрифтом.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 17.05.2021 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 букв «МСМ», не имеющих характерного (оригинального) графического исполнения и словесного характера, которые не создают композиции, обладающей различительной способностью.

Экспертиза также отметила, что представленные дополнительные материалы содержат недостаточную информацию для признания приобретения заявленным обозначением различительной способности в результате его использования до даты подачи заявки для конкретных товаров и услуг, указанных в заявке, в частности, не приведены данные социологических опросов, которые могли бы свидетельствовать, что потребитель воспринимает заявленное обозначение, как обозначение товаров (услуг) заявителя, а также отсутствуют данные об объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 17.09.2021, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель полагает, что заявленное на регистрацию обозначение «МСМ» имеет словесный характер и обладает различительной способностью;
- обозначение «МСМ» является инициальной буквенной аббревиатурой (которая по правилам русского языка также является словом), образованной путем сложения трех начальных букв имени основателя бренда, а также названия города, где изначально зародился бренд - Михаэль Кромер Мюнхен (Michael Cromer München), а со сменой с 2005 года концептуального подхода и видения бренда, аббревиатуре было предано значение «Mode Creation Munich»;
- поскольку «МСМ» представляет собой аббревиатуру, образованную в соответствии с нормами словообразования, соотносящуюся с производящим и мотивирующим ее полным наименованием «Mode Creation Munich», то читаться она

будет по латинскому звучанию/названию первых букв: [эм] [си] [эм], в ней будет три слога, последний – ударный, она включает в себя совокупность звуков, служащих для наименования товаров, производимых заявителем, а, следовательно, является словом;

- публикации в СМИ, в которых аббревиатура «МСМ» функционирует без дополнительных пояснений, свидетельствуют о восприятии русскоговорящим населением обозначения «МСМ» в качестве имени существительного, определяющего производителя товаров, а также производимые им товары, что аббревиатура «МСМ» известна и понятна российскому потребителю, и не требует какой-либо конкретизации или пояснений;

- включение аббревиатуры «МСМ» в тексты различной тематики было бы невозможно, если бы данная аббревиатура не обладала необходимым признаком слова – лексическим значением, то есть не соотносилась бы с объектом материального мира, объективной действительности, а именно с компанией заявителя, а также с производимыми данной компанией товарами;

- обозначение «МСМ» используется в деловой документации, а именно в договорах и инвойсах, выставляемых компаниям-партнерам заявителя, в средствах адресации в сети Интернет, в том числе, в доменном имени <https://www.mcmworldwide.com/>, в социальных сетях;

- продукция, производимая под обозначением «МСМ», входит в разряд премиальных дизайнерских товаров, рассчитанных на потребителей с определенным (высоким) уровнем дохода, которую невозможно купить в любом магазине, поскольку она реализуется либо через фирменные магазины «МСМ», либо через крупные универмаги, осуществляющие продажу премиальных товаров класса «люкс» (например, ГУМ, ЦУМ, ДЛТ);

- известность бренда «МСМ» подтверждается отчетом компании «Делойт Туш Томацу Лимитед» «Мировой сектор товаров класса «люкс» в 2015 году. Способы привлечения клиентов в будущем», согласно которому бренд «МСМ» еще в 2013–2014 годах входил в состав 100 ведущих производителей мирового сектора товаров класса «люкс», находясь в этом списке на 66 позиции, вслед за такими известными

мировыми брендами одежды и аксессуаров, как Valentino, Christian Louboutin, Versace, Jimmy Choo и др.;

- на сегодняшний день заявителю принадлежит более 100 фирменных магазинов по всему миру, работающих под брендом «MCM» и реализующих продукцию этой марки, в том числе, бутик «MCM» в ГУМе в Москве, открытый в 2002 году;

- заявитель принимает активное участие в различных модных показах и мероприятиях, где рекламируются товары класса «люкс»;

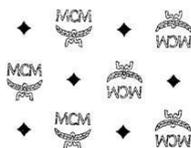
- на имя заявителя уже зарегистрирована серия международных товарных знаков, включающая обозначение «MCM» в качестве охраняемого элемента, действующих, в том числе и на территории Российской Федерации, в частности:



Международная регистрация № 623685 [1] в отношении товаров и услуг 03, 09, 14, 16, 18, 25, 28, 34, 42 классов МКТУ;



Международная регистрация № 614048 [2] в отношении товаров 14, 18 классов МКТУ;



Международная регистрация № 594834 [3] в отношении товаров 03, 08, 09, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 34 классов МКТУ;



Международная регистрация № 495683 [4] в отношении товаров 09 класса МКТУ;



Международная регистрация № 605417 [5] в отношении товаров 08 класса МКТУ;



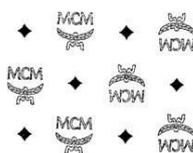
Международная регистрация № 1245370 [6] в отношении товаров 28 класса МКТУ;



Международная регистрация № 428737 [7] в отношении товаров 18, 25, 28 классов МКТУ;



Международная регистрация № 482868 [8] в отношении товаров 03, 14, 16, 34 классов МКТУ;



Международная регистрация № 588297 [7] в отношении товаров 03, 08, 09, 12, 14, 16, 18, 20,21, 24, 25, 28, 34.

Поскольку ни в одном из приведенных выше товарных знаков словесный элемент «MCM» не признан Роспатентом неохраняемым в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, административный орган связан своими выводами, сделанными в отношении одинаковых элементов товарных знаков, и при отсутствии возражений иных лиц обязан и далее признавать их в качестве обладающих такой способностью.

Органы государственной власти обязаны осуществлять возложенные на них функции с учетом принципа защиты законных ожиданий. Предсказуемость поведения государственного органа, обладающего властными полномочиями, является одним из факторов, сдерживающих произвол власти, создающих условия для реализации принципа правовой определенности и способствующих формированию у участников правоотношений доверия к закону и действиям государства.

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

К возражению приложены следующие материалы:

- 1) копия отчета компании «Делойт Туш Томацу Лимитед» «Мировой сектор товаров класса «люкс» в 2015 году. Способы привлечения клиентов в будущем»;

- 2) копия веб-страницы <http://www.intermoda.ru/cit/old329.html>;
- 3) Филиппова Л. С. «Современный русский язык. Морфемика. Словообразование», Москва, 2009г., с.1, 2, 165;
- 4) копия веб-страницы <http://new.gramota.ru/spravka/letters?id=60>;
- 5) распечатки веб-страниц с сайтов <https://www.sostav.ru/news/2007/08/30/33r/>;
<https://www.elle.ru/moda/novosty/>; <https://365mag.ru/fashion/mcm-predstavil-reklamnyuyu-kampaniyu-we-are-the-futurists-osennej-kolle>;
<https://www.gq.ru/success/dirk-schonberger-mcm>;
<https://wfc.tv/ru/novosti/moda/billi-aylish-litsonemetskogo-brenda-mcm>;
<https://www.buro247.ru/news/fashion/17-jul-2019-billieilish-mcm-cam...>;
<https://www.buro247.ru/news/fashion/13-nov-2019-tsuma-bathing-ape...> ;
- 6) копия технического приложения «Стиль женщины» к газете «Коммерсантъ» от 27.09.2018;
- 7) копии (распечатки) статей Vogue Russia «Модная ночь Vogue Fashion's Night Out 2018 в ЦУМе» от 04.09.2018
(https://www.vogue.ru/fashion/news/modnaya_noch_vogue_fashion_s_night_out_2018_v_tsume); Marie Claire «БИЛЛИ АЙЛИШ СТАЛА ЛИЦОМ БРЕНДА МСМ» от 19.07.2019 (<https://marieclaire.ua/fashion/billi-ajlish-stala-litsom-brenda-mcm/>); Vogue Russia «Вещь дня: Рюкзак МСМ Zodiac» от 01.02.2013 (<https://www.vogue.ru/fashion/favourites-of-vogue/524054>); статьи Harper's Bazaar «Военные сборы» от 22.07.2014 (<https://bazaar.ru/fashion/vybor/voennye-sbory/>); Vogue Russia «Гости зимнего TSUM Fashion Show 2019» от 16.11.2019; Vogue Russia «Первоклассные чемоданы» от 29.07.2015 (https://www.vogue.ru/fashion/people-and-parties/gosti_zimnego_tsum_fashion_show_2019); Vogue Russia «Модная ночь Vogue Fashion's Night Out 2019 в ЦУМе» от 29.07.2015; Vogue Russia «Модная обувь лета 2019» от 15.09.2018; Vogue Russia «Теперь вы можете украсить инициалами вашу сумку МСМ» от 15.09.2018;
- 8) копия журнала PROfashion №12, август 2016г.;
- 9) копии (распечатки) статей издания Коммерсантъ «Передвижное имущество» от 29.04.2004; «Тенденция: логомания» от 17.09.2018; «Первый бутик МСМ в Москве» от 15.04.1994; «С вещами на выход» от 27.11.2003;

10) копии статей GQ Russia «Как Дэппер Дэн стал легендой гангстерского шика» от 15.09.2018 (<https://www.gq.ru/success/dapper-dan-gq-style>); Vogue Russia «Бокс» главная сумка этой осени» от 05.10.2018 (https://www.vogue.ru/fashion/favourites-of-vogue/boks_glavnaya_su...); Vogue Russia «На наши плечи: лучшие рюкзаки из интернет-магазинов» от 20.08.2015 (https://www.vogue.ru/fashion/favourites-ofvogue/na_nashi_plechi_luchshie_ryukzaki_iz_internet); Harper's Bazaar «Шопинг-дайджест: 29 июня – 6 июля» от 29.06.2018 (<https://bazaar.ru/fashion/news/29-06-2018/>); Harper's Bazaar «Подставить плечо» от 10.12.2013 (<https://bazaar.ru/fashion/vybor/>); Esquire «Сын Снупа Догга осваивает модельный бизнес. Корделл Бродус в рекламной кампании MCM» от 04.01.2018 (<https://esquire.ru/style-andgrooming/37842-cordell-broadus-mcm/>);

11) копия буклета TSUM SHOW осень-зима 19/20;

12) копии статей с веб-сайтов <https://normpost.ru>;

<https://mcmag.ru/kak-protivorechivyj-aksessuarvernulsya-v-modu-isto...>;

<https://mcmag.ru/dapper-dan-rasskazyvaet-opoddelkah/>;

https://emm.ru/fashion_experts/view/mcm_zovet_v_prazdnik_s_semejkoj_richi_4449/;

<https://tass.ru/press-relizy/6217838>;

https://emm.ru/fashion_experts/view/mcm_sumki_iz_berlina_3612/;

<https://donttakefake.com/puma-vypustila-kollektsiyus-premialnym-brendom-mcm/>;

<https://www.buro247.ua/fashion/our-choice/obektzhelaniya-ryukzak-mcm.html>;

https://www.fashiontime.ru/model_business/news/3167.html;

<https://www.spletnik.ru/look/newsmoda/90956-otariany-v-reklame-do...>;

<http://worlds-fashion.com/fashion/news/13828-msm-iego-futuristicheskaya-osennyaya-kampaniya-2015>;

<https://www.globalblue.ru/destinations/singapore/2012-mens-fashion-week-singapore-startstomorro...>;

<https://foxtime.ru/nemeckij-brend-mcm-predstavillukbuk-na-sezon-fw19/>;

<https://krasota.ru/news/2002-10-25/obyavlenaposadka-na-rejs-mcm>;

<https://www.letoil.ru/article/luchshie-syvorotki-dlyalitsa-s-gialuronovo..>;

<https://www.tsum.ru/news/1486872.html>;

<https://www.tatler.ru/feeds/wishlist/1>;

13) копия Договора №МСМ-D/01-18 от 29.01.2018;

14) копии инвойсов с переводом на русский язык;

15) копии официальных страниц социальных сетей заявителя.

В соответствии с ходатайством заявителя, поступившим 22.10.2021 к материалам заявки были дополнительно приобщены копии инвойсов (16) с переводом на русский язык.

В дополнение к ранее представленному возражению 18.11.2021 от заявителя поступили материалы, содержащие сведения об активном использовании обозначения «МСМ» в текстах различных СМИ, включая такие крупные издания с мировым именем, как Esquire, Vogue, GQ, Harper's Bazaar, Elle, Marie Claire, при этом часть указанных журналов является специализированными изданиями в сфере моды.

Заявитель представил сведения о тиражах журналов, в которых упоминается заявленное обозначение, и о посещаемости сайтов, где размещалась указанная информация.

Помимо указаний в средствах массовой информации обозначение «МСМ» используется заявителем непосредственно на товарах, вводимых в гражданский оборот на территории России, что подтверждается копиями инвойсов, представленных заявителем в доказательство вышеуказанного факта и приложенных к возражению.

Заявитель обращает внимание на тот факт, что указанное обозначение также является фирменным наименованием для ряда компаний, входящих в единую группу, целью которой является производство и реализация товаров под обозначением «МСМ». Головной компанией с 2005 года является компания SUNGJOO D&D CO., LTD, Корея, директором которой является г-жа Ким Сон Джу.

При этом, согласно сведениям из Официального торгового бюллетеня Швейцарии, именно г-жа Ким Сон Джу является председателем Совета директоров с правом единоличной подписи во всех компаниях, входящих в группу «МСМ», включая заявителя Триас Холдинг АГ.

К дополнению приобщены следующие материалы:

- копии обложек журналов Vogue, GQ (Gentlemen's Quarterly), Harper's Bazaar, ЕПе, Marie Claire с информацией об изданиях (17);
- копии страниц сервиса pr-cy.ru для сайта vogue.ru, сервиса pr-cy.ru для сайта bazaar.ru, сервиса pr-cy.ru для сайта elle; сервиса www.whois-service.ru (18);
- копии страниц официального аккаунта заявителя на сайте Instagram.com (включая электронную копию страниц на диске) (19);
- копии архивных страниц Интернет-магазинов (20);
- копия Отчета декларации, поданной для регистрации места осуществления деятельности иностранной компании (с переводом на русский язык) (21);
- копии страниц сайтов sungjoorgroup.com (с переводом на русский язык), Википедия (с переводом на русский язык), ICANN (22);
- копии страниц из официального торгового бюллетеня Швейцарии (с переводом на русский язык) (23).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (11.03.2020) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (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 и способ их производства или сбыта.

Положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только их элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово.

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, 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.

В качестве товарного знака заявлено обозначение «МСМ», представляющее собой сочетание букв латинского алфавита «М», «С», «М», выполненных стандартным шрифтом.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении следующих товаров и услуг:

09 - 3D очки; стекла светозащитные противоослепляющие; очки [оптика]; очки солнцезащитные; отражатели [оптика]; стекло оптическое; устройства для считывания знаков оптические; смарт-очки; очки спортивные; линзы оптические; стекла для очков; цепочки для очков; шнурки для очков; оправы для очков; футляры для очков; компакт-диски [аудио-видео]; компакт-диски [не перезаписываемые]; плееры для компакт-дисков; оборудование компьютерное; компьютеры; компьютеры портативные; компьютеры персональные переносные; карандаши электронные [элементы дисплеев]; манипуляторы типа «мышь» [оборудование для обработки информации]; коврики для «мыши»; публикации электронные загружаемые; книги электронные; телефоны сотовые; смартфоны; смарт-часы; радиоприборы; проигрыватели; аппаратура для дистанционного управления; флэш-накопители USB; колонки; усилители звука; наушники; головные телефоны; чехлы для смартфонов; футляры для смартфонов; чехлы для персональных цифровых помощников [ПЦП]; чехлы для планшетных компьютеров; сумки для переносных компьютеров; футляры специальные для фотоаппаратов и фотопринадлежностей; шнурки для мобильных телефонов; гарнитурные беспроводные для телефонов; тампоны ушные, используемые при подводном плавании; батареи электрические; устройства зарядные для электрических аккумуляторов; устройства зарядные для аккумуляторных батарей; фотоаппараты; линзы контактные; магниты декоративные; фоторамки цифровые; файлы изображений загружаемые; шлемы защитные для спортсменов.

16 - альбомы; бланки уведомлений [канцелярские товары]; мешки [конверты, пакеты] для упаковки бумажные или пластмассовые; пакеты для приготовления пищи в микроволновой печи; буклеты; закладки для книг; книги; обертки для бутылок бумажные или картонные; упаковки для бутылок бумажные или картонные; коробки бумажные или картонные; вымпелы бумажные; шкафы настольные канцелярские [офисное оборудование]; календари; картон; карточки; коробки для штемпелей [печатей]; каталоги; планшеты с зажимом; скрепки канцелярские; полотно для переплетных работ; подставки для графинов бумажные; книжки-комиксы; емкости для сливок бумажные; подложки-коврики для рабочего стола; скоросшиватели [канцелярские принадлежности]; держатели для документов [канцелярские принадлежности]; конверты [канцелярские товары]; папки канцелярские; листовки; авторучки; открытки поздравительные; платки носовые бумажные; картонки для шляп; журналы [издания периодические]; учебники [пособия]; ручки-маркеры [канцелярские принадлежности]; зажимы для денег; блокноты; принадлежности конторские, за исключением мебели; брошюры; бумага; карандаши; ручки перьевые; перья для письма [офисные принадлежности]; подставки для фотографий; фотографии [отпечатанные]; картинки; пленки пластмассовые для упаковки; открытки почтовые; афиши, плакаты; издания печатные; резинки для стирания; принадлежности школьные [канцелярские товары]; штемпели [печати]; товары писчебумажные; наклейки самоклеящиеся [канцелярские товары]; белье столовое бумажное; салфетки круглые столовые бумажные; дорожки настольные из бумаги; скатерти бумажные; салфетки столовые бумажные; бумага упаковочная.

18 - шкуры животных; мешки [конверты, сумки] кожаные для упаковки; сумки спортивные; сумки; коробки из кожи или кожкартона; коробки из фибры / сундуки из фибры / ящики из фибры; портфели [кожгалантерея]; визитницы; трости; картодержатели [бумажники]; кейсы из кожи или кожкартона; одежда для домашних животных; ошейники для животных; бумажники для кредитных карточек [картодержатели]; пушнина; сумки женские; кожа искусственная; футляры для ключей; зонты солнечные; бумажники; кошельки; рюкзаки; сумки школьные; портупеи кожаные; гамаки-перевязи для ношения младенцев; ремни кожаные [изделия шорные]; чемоданы; чемоданы на колесах; сумки для слесарных инструментов пустые; сундуки дорожные; саквояжи; чемоданы [багаж]; зонты; обивка мебельная из кожи; ремни для конской сбруи; упряжь для животных; этикетки кожаные; поводки; кожа необработанная или частично обработанная; бирки багажные; изделия шорно-седельные; сумки хозяйственные; несессеры для туалетных принадлежностей незаполненные; кнуты.

25 - ботильоны; фартуки [одежда]; штанишки детские [белье нижнее]; банданы [платки]; сандалии банные; тапочки банные; халаты купальные; костюмы купальные; костюмы пляжные; обувь пляжная; пояса [одежда]; береты; нагрудники детские, за исключением бумажных; сапоги; ботинки спортивные; бюстгальтеры; лифы; кепки [головные уборы]; одежда; одежда из

искусственной кожи; одежда кожаная; манто; грации; корсеты [белье нижнее]; манжеты; платья; халаты; наушники [одежда]; обувь; меха [одежда]; подвязки; пояса [белье нижнее]; перчатки [одежда]; шляпы; повязки для головы [одежда]; уборы головные; каблуки; капюшоны [одежда]; изделия трикотажные; куртки [одежда]; джерси [одежда]; сарафаны; трикотаж [одежда]; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; легинсы [штаны]; варежки; пояса-кошельки [одежда]; муфты [одежда]; шарфы-трубы; галстуки; одежда верхняя; блузы; пальто; парки; пончо; пижамы; сандалии; шали; рубашки; туфли; ботинки лыжные; перчатки для лыжников; юбки; маски для сна (одежда); туфли комнатные; носки; подошвы; изделия спортивные трикотажные; обувь спортивная; подвязки для чулок; чулки; куртки из шерстяной материи [одежда]; костюмы; подтяжки; свитеры; джемперы; пуловеры; боди [женское белье]; футболки; колготки; штрипки; трусы; нижнее белье; вуали [одежда]; жилеты; одежда непромокаемая; сабо [обувь].

35 - услуги по розничной продаже парфюмерных изделий, диффузоров, ароматизированных свечей, косметики, солнечных очков, чехлов для сотовых телефонов, хронометрических приборов, канцелярских принадлежностей, ювелирных изделий, сумок, изделий из кожи или имитации кожи, столовых приборов и посуды, тканей, обуви, головных уборов, одежды, игрушек; управление бизнесом розничной торговли; компьютеризированные услуги онлайн магазинов розничной торговли; услуги онлайн магазинов розничной торговли парфюмерными товарами, косметикой, солнечными очками, чехлами для сотовых телефонов, хронометрическими приборами, канцелярскими принадлежностями, ювелирными изделиями, сумками, изделиями из кожи или имитации кожи, столовыми приборами и посудой, тканями, обувью, головными уборами, одеждой, игрушками; помощь в управлении деловыми операциями в области франчайзинга; услуги по управлению бизнесом в рамках франчайзинга; услуги хозяйственно-консультативные, относящиеся к заключению и действию франшизы; предоставление помощи в области делового управления и введения товаров в оборот в рамках договора франшизы; реклама; услуги в области общественных отношений; реклама интерактивная в компьютерной сети; распространение образцов; презентация товаров на всех медиасредствах, с целью розничной продажи; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных или торговых целях; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; продвижение продаж для третьих лиц; маркетинг; услуги секретарей; прокат торговых стоек; торговля розничная фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; торговля оптовая фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; помощь в управлении бизнесом; агентства по коммерческой информации; изучение рынка; демонстрация товаров; сведенный воедино ассортимент товаров для выгоды третьих лиц(исключая транспорт), предоставляя возможность покупателям выбора и покупки данных товаров.

Буквосочетание «МСМ» представляет собой согласные буквы, выполненные стандартным шрифтом, лишенных каких-либо графических особенностей, способных оказать влияние на индивидуализирующую функцию обозначения, при этом оно не обладает словесным характером, поскольку состоит только из согласных звуков, сочетание которых никак не воспринимается как слово естественного языка.

По определению, данному в Большом Энциклопедическом Словаре, «слово» – одна из основных единиц языка, служащая для именованя предметов, лиц, процессов, свойств.

В языкознании слово рассматривается с точки зрения звукового состава, значения, морфологического строения, словообразовательного характера, участия в

той или иной парадигме, принадлежности к какой-либо части речи, роли в предложении, стилистической функции, происхождения» (см. «БЭС», гл. редактор А.М.Прохоров, изд.2-е, научн. издательство «Большая Российская энциклопедия», 1998 год).

Буквосочетание «МСМ» не отвечает ни одному из перечисленных признаков слова, что не позволяет отнести его к обозначениям, обладающим словесным характером, поскольку данное обозначение состоит исключительно из согласных звуков, которые не воспринимаются в целом как слово естественного языка.

В связи с изложенным довод заявителя о наличии у буквосочетания «МСМ» конкретного фонетического звучания и смыслового значения, в том числе, как части наименования компании, не является убедительным, поскольку для среднего российского потребителя может восприниматься как простое сочетание букв русского или латинского алфавитов, которое не несет очевидного смыслового значения и конкретного звучания, учитывая, что буквы «М» и «С» в кириллице и латинице графически совпадают, а само буквосочетание «МСМ» является многозначной аббревиатурой (<https://ru.wikipedia.org/wiki/MCM>):

многозначная аббревиатура из букв латиницы:

Microsoft Certified Master (см. также Microsoft Certified Professional)

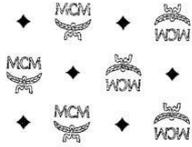
МСМ (телеканал) — французский музыкальный телеканал.

МСМ (MultiChip Module) — многокристальный модуль в электронике

МСМ=1900 в римской цифровой системе.

Кроме того, в возражении отмечено, что данное сочетание букв в разное время имело различное значение: до 2005 года «Michael Cromer München», а после 2005 года - Mode Creation Munich.

Довод возражения о том, что заявитель является правообладателем ряда

международных регистраций знаков «  » и «  » [1] - [7], которым ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении широкого перечня товаров и услуг, не может являться основанием для

предоставления правовой охраны заявленному обозначению, поскольку эти знаки выполнены с графической проработкой, отсутствующей в заявленном обозначении.

В этой связи коллегия полагает правомерным вывод об отсутствии у заявленного обозначения различительной способности.

Вместе с тем, подобным обозначениям может быть предоставлена правовая охрана в том случае, если обозначение приобрело различительную способность в результате его использования, при этом оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса производится исходя из восприятия этого обозначения потребителями в отношении конкретных товаров / услуг, для которых испрашивается охрана.

В качестве подтверждения приобретения заявленным обозначением различительной способности на дату подачи заявки (11.03.2020) в отношении заявленных товаров и услуг в результате его использования, заявителем представлены материалы (1) – (23), анализ которых показал следующее.

В представленном отчете компании «Делойт Туш Томацу Лимитед» «Мировой сектор товаров класса «люкс» в 2015 году. Способы привлечения клиентов в будущем» (1) действительно в общем рейтинге компаний 2013 года на 66 позиции упоминается компания Sungjoo D&D Inc. (ранее Sungjoo Group), Южная Корея, в качестве обладателя бренда «МСМ», вместе с тем, данная позиция свидетельствует об общем уровне компаний – производителей товаров класса «люкс» без привязки к конкретным товарам и услугам.

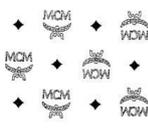
Кроме того, согласно Официальному торговому бюллетеню Швейцарии (23), компания заявителя (Триас Холдинг АГ) была зарегистрирована 12.12.2017 с местом нахождения в Цуге, Швейцария, т.е. значительно позже, чем представленные сведения о южнокорейской компании Sungjoo D&D Inc.

Представленные заявителем копии распечаток с веб-сайтов (5) и копии статей (7) – (12) содержат сведения о компании МСМ как известном производителе модных изделий из кожи и тканей, то есть, прежде всего, об использовании буквосочетания «МСМ» в качестве части фирменного наименования группы компаний, в состав которых также входит заявитель.

Коллегия отмечает, что указанные материалы не могут служить доказательством использования обозначения «МСМ» для индивидуализации товаров и услуг заявителя, поскольку фирменное наименование является средством индивидуализации юридического лица, а не производимых им товаров и услуг.

Что касается конкретных товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана товарного знака, то в представленных распечатках (5), (7), статьях (10), (12), буклете (11), на обложках журналов (17), (18), в распечатках из социальных сетей (14) и интернет-магазинов (20) присутствуют в качестве иллюстрации отдельные виды товаров (сумки, отдельные предметы одежды, головные уборы), включенных в заявленный перечень 18 и 25 классов МКТУ,



маркированные знаками «» и «», при этом значительная часть товаров 09, 16, 18, 25 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, вообще отсутствуют.

Что касается представленных инвойсов (14), (16), то часть из них относится к периоду времени после даты подачи заявки (11.03.2020), кроме того, эти инвойсы относятся также к ограниченному кругу товаров 18 (сумки, ранцы, портфели, кошельки, бумажники, рюкзаки, чемоданы, обложки) и 25 (шляпы, панамы, кепки) классов МКТУ, при этом они не отражают маркировку этих товаров и являются внутренними документами компании (МСМ Продуктс АГ) – аффилированного лица по отношению к заявителю.

Соответственно, данные документы не могут свидетельствовать о возникновении у среднего российского потребителя на дату подачи заявки устойчивой ассоциативной связи между конкретным заявителем в лице Триас Холдинг АГ и товарами (услугами), маркированными заявленным обозначением «МСМ».

Коллегия приняла во внимание сведения об объемах тиражей известных журналов, специализирующихся в области моды, а также количество посещений сайтов, на которых размещены сведения о деятельности компании «МСМ», (или

группы компаний под обозначением «МСМ»), и реклама производимых товаров, однако, учитывая вышеизложенное, эти сведения не могут служить доказательством использования заявителем (компанией Триас Холдинг АГ, Швейцария) на территории Российской Федерации обозначения «МСМ» в отношении конкретных товаров, для которых испрашивается правовая охрана товарного знака по заявке №2020712040.

Материалы возражения также не содержат документов, подтверждающих приобретенную различительную способность заявленного обозначения «МСМ» в качестве маркировки услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака.

Единственный представленный договор (13), заключенный MCM Products AG (Заказчик) с ООО «ДУЛА РУ», Россия, г.Псков (Исполнитель) 29.01.2018, предметом которого является проведение работ по оснащению оборудованием магазина MCM SHOP, расположенного по адресу Московская обл., г. Химки, а/п Шереметьево, не может служить таким доказательством. Кроме того, отсутствуют документы, подтверждающие его исполнение.

Таким образом, представленные материалы не могут свидетельствовать о приобретении различительной способности в результате длительного и интенсивного использования именно заявителем обозначения «МСМ» в отношении заявленных товаров 09, 16, 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Ссылка заявителя на необходимость единого подхода к оценке рассматриваемых обозначений с учетом принципа защиты законных ожиданий и правовой определенности, в данном случае не может быть принята во внимание, поскольку знаки заявителя [1] – [7], на которые он ссылается в возражении, имеют существенные различия с заявленным обозначением, соответственно, при рассмотрении данного дела имеет место другая правовая ситуация.

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 №2020712040 следует признать обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.09.2021, и оставить в силе решение Роспатента от 17.05.2021.