

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 ППС), рассмотрела поступившее 03.11.2021 возражение, поданное ИП Чибиновым В.В., Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020757439, при этом установила следующее.



Заявка №2020757439 на регистрацию товарного знака «  » была подана 14.10.2020 в отношении услуг 35, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 06.07.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020757439. 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 услуг на основании пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение состоит из следующих элементов: окружности, которая представляет собой простую геометрическую фигуру, в силу чего не обладает различительной способностью; простой буквы латинского алфавита S, не имеющей словесного характера и характерного графического исполнения, в связи с чем является неохраняемой на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. 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 неохраняемых элементов). Так как заявитель не представил документы, которые могли бы доказать приобретение различительной способности, регистрация вышеуказанных элементов в качестве охраняемых не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с



обозначением «**брендмейкер**» по заявке №2020752320 с приоритетом от 22.09.2020, поданным на регистрацию в качестве товарного знака, в отношении услуг 35, 45 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35, 45 классов МКТУ [1].

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.11.2021 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение представляет собой композицию, обладающую различительной способностью, поскольку его элементы, в силу взаимного расположения и стиля исполнения, формируют уникальное

обозначение, позволяющее индивидуализировать услуги и отличать услуги заявителя от таких же услуг других лиц;

- заявителем указываются примеры регистраций товарных знаков, в



состав которых входят геометрические фигуры и простые буквы: «



» по свидетельствам №№556973, 507031;

- настаивая на том, что заявленное обозначение само по себе обладает различительной способностью, заявитель приобщает в материалы административного дела документы, подтверждающие его широкую известность (приложения № 1-6);

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленной заявкой №2020752320, так как сравниваемые средства индивидуализации различаются по внешней форме, симметрии и сочетанию цветов.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 06.07.2021 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2020757439.

К возражению были приложены следующие материалы:

1. Данные Яндекс Метрики о посещаемости сайта заявителя, индивидуализированного заявленным обозначением;
2. Справка об объемах реализации продукции «Spin» с копиями заявок на заключение договоров комиссии;
3. Справка об объемах рекламных и маркетинговых затрат для продвижения услуг под обозначением «Spin»;
4. Отчет о расходах заявителя на контекстную рекламу в сети Интернет;
5. Интервью с Евгением Чичваркиным для сайта заявителя «Spin»;
6. Интервью с Вячеславом Христюковым для сайта заявителя «Spin».

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

С учетом даты (14.10.2020) 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые 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; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером и не воспринимаемые как слово.

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 неохраняемые 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.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию

товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость

состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).



Заявленное обозначение «  » состоит из геометрической фигуры в виде окружности и буквы S, выполненной стандартным шрифтом латинского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35, 45 классов МКТУ основано на выводе о несоответствии заявленного обозначения нормам пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия обращает внимание, что в отношении противопоставленного



обозначения « **брендмейкер** » по заявке №2020752320 [1] Роспатентом 06.12.2021 было принято решение об отказе в регистрации, в связи с чем основания для его противопоставления в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

Заявленное комбинированное обозначение содержит в своем составе окружность, не обладающую различительной способностью, поскольку она не имеет оригинального графического исполнения, в силу чего указанный элемент является неохранным элементом обозначения по основаниям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Кроме того, в состав заявленного обозначения входит простая буква S, не имеющая словесного характера и оригинального графического исполнения, в силу чего указанный элемент также является неохранным элементом обозначения по основаниям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия отмечает что, так как заявленное обозначение состоит только из неохраняемых элементов и не несет в себе графической проработки, которая создавала бы оригинальную композицию, регистрация подобного обозначения нарушила бы пункт 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается материалов, представленных заявителем в качестве подтверждения приобретения заявленным обозначением различительной способности, то они не позволяют прийти к выводу, что до даты приоритета заявки №2020757439 заявленное обозначение воспринималось как знак маркировки услуг 35, 45 классов МКТУ, оказываемых заявителем.

Представленные интервью с Евгением Чичваркиным и с Вячеславом Христолюбовым для сайта заявителя «Spin» (приложения №№ 5-6) датированы позже даты приоритета заявленного обозначения (после 14.10.2020), в связи с чем не могут быть приняты коллегией во внимание в качестве доказательств различительной способности заявленного обозначения. Представленные данные Яндекс Метрики о посещаемости сайта заявителя, индивидуализированного заявленным обозначением (приложение №1) содержат сведения о посещении сайта заявителя с 26.02.2021 по 16.04.2021, то есть позже даты приоритета заявленного обозначения, в связи с чем также не могут быть приняты коллегией во внимание в качестве доказательств различительной способности заявленного обозначения.

Представленные справка об объемах реализации продукции «Spin» (приложение №2), справка об объемах рекламных и маркетинговых затрат для продвижения услуг под обозначением «Spin» (приложение №3), отчет о расходах заявителя на контекстную рекламу в сети Интернет (приложение №4)

касаются обозначения «Spin», а не заявленного обозначения «  », в силу чего не могут быть приняты коллегией во внимание.

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 оказываемых услуг; длительности и регулярности использования; а также сведения об информированности потребителя об услугах заявителя, маркированных знаком



Каких-либо социологических исследований, в том числе опроса общественного мнения, позволяющего оценить известность российскому потребителю заявленного обозначения как средства индивидуализации услуг заявителя, представлено не было.

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.

Относительно приведенных в возражении примеров товарных знаков, которые, с точки зрения заявителя, могут свидетельствовать о возможности регистрации заявленного обозначения, коллегия отмечает то, что они касаются иных обозначений, делопроизводство по которым велось самостоятельным независимым порядком, не имеющим отношения к делопроизводству по рассматриваемому обозначению.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.11.2021,
оставить в силе решение Роспатента от 06.07.2021.**