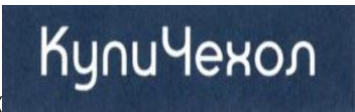


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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 возражение, поступившее 09.02.2021. Данное возражение подано ИП Лашкевичем С.А., г. Фрязино (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020705069, при этом установлено следующее.

Заявка №2020705069 на регистрацию комбинированного товарного знака «» была подана 04.02.2020 в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 23.12.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020705069. 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 по результатам экспертизы мотивировано тем, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «КупиЧехол» представляет собой сложносоставное слово, образованное путем слитного написания неохраноспособных слабых словесных элементов «Купи» (от гл. "купить" - приобрести за деньги (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/846442>)) и «Чехол» (покрышка, футляр из материи или кожи для вещей (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/266618>)), в связи с чем является неохраноспособным согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ, поскольку указывает на их назначение. Поскольку словесный элемент "КупиЧехол" занимает доминирующее положение в заявленном обозначении, оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. 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 09.02.2021 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение выполнено в оригинальном сочетании, определенным шрифтом, что формирует уникальное обозначение, позволяющее индивидуализировать услуги и отличать услуги заявителя от таких же услуг других лиц.

- заявитель до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака

КупиЧехол

использовал обозначение «», ввиду чего оно завоевало определенную нишу на российском рынке и за время использования стало узнаваемым в отношении услуг 35 класса МКТУ.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 23.12.2020 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2020705069.

В подтверждение своих доводов заявитель представил пакет документов о различительной способности заявленного обозначения.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Скриншоты с сайта <https://kupi-chehol.ru/>;
2. Дизайн-проект информационной конструкции, который содержит наименование «КупиЧехол» с приложением.

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 15.03.2021 «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.02.2021, оставить в силе решение Роспатента от 23.12.2020».

Не согласившись с данным решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным вышеуказанного решения Роспатента от 15.03.2021. Решением Суда по интеллектуальным правам от 22.10.2021 по делу № СИП–581/2021 требования заявителя были удовлетворены, решение Роспатента от 15.03.2021 признано недействительным. При этом суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение ИП Лашкевичем С.А. на решение Роспатента от 23.12.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020705069.

Как следует из текста упомянутого акта «судебная коллегия полагает невозможным согласиться с выводом Роспатента о том, что заявленное обозначение характеризует все указанные в перечне заявки услуги, в связи с чем предоставление правовой охраны такому обозначению в качестве знака обслуживания является невозможным ни для каких из заявленных предпринимателем услуг». Вместе с тем Суд по интеллектуальным правам обратил внимание на то, что приведенный в заявке №2020705069 перечень услуг является достаточно широким, в связи с чем в рассматриваемом случае оценка охраноспособности заявленного обозначения предполагала

необходимость правового анализа его характера по отношению к каждой услуге либо по отношению к группам соответствующих услуг». Судебная коллегия отметила, что «выводы административного органа о несоответствии спорного знака обслуживания требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ представляют собой простую констатацию факта и не основаны на отвечающих требованиям действующего законодательства мотивах. Отсутствие соответствующих мотивов свидетельствует о незаконности оспариваемого решения, поскольку такой анализ должен был сделать Роспатент. Таким образом, судебная коллегия пришла к выводу о том, что «отсутствие надлежащего анализа способности спорного обозначения характеризовать конкретные поименованные в перечне заявки №2020705069 услуги служит достаточным основанием для вывода о том, что решение административного органа о несоответствии спорного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ является незаконным и необоснованным». Кроме того, в тексте упомянутого судебного акта указывалось что «заявитель является обладателем исключительного права на знак обслуживания « Kuri-chehol » по свидетельству №798072, зарегистрированный в отношении широкого перечня услуг 35-го класса МКТУ. С учетом того, что на момент принятия решения о государственной регистрации обозначения « Kuri-chehol » в качестве знака обслуживания Роспатент руководствовался положениями статьи 1483 Кодекса в редакции, действовавшей на момент принятия решения от 23.12.2020 об отказе в государственной регистрации обозначения по заявке №2020705069 в качестве знака обслуживания, судебная коллегия находит разумными и обоснованными ожидания предпринимателя о возможности признания недействительным ранее принятого административным органом решения и о возможности регистрации заявленного обозначения в качестве знака обслуживания».

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

С учетом даты (04.02.2020) поступления заявки №2020705069 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 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.

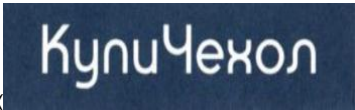
Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; общепринятые наименования; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар.

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 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.

Заявленное обозначение «» является комбинированным, состоящим из геометрической фигуры в виде прямоугольника, на фоне которой расположен словесный элемент

«КупиЧехол», выполненный заглавными и строчными буквами русского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ.

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

Заявленное обозначение состоит из словесного элемента «КупиЧехол», который занимает доминирующее положение в заявленном обозначении, так как выполнен крупными буквами в центре знака; изобразительный элемент в виде прямоугольника, выполненного в синем цветовом решении, является фоном в заявленном обозначении и не занимает доминирующее положение, так как запоминание знака в целом обусловлено, прежде всего, словесным элементом, на котором акцентируется внимание потребителя.

Словесный элемент «КупиЧехол» образован из двух слов «Купи» (представляет собой повелительную форму глагола «купить» (<https://morphological.ru/купи>), то есть «приобрести товар в собственность за деньги» (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/94814>) и «Чехол» (обозначает «покрышку, футляр из материи или кожи для вещей» (<https://kartaslov.ru/значение-слова/чехол>), написанных слитно, и представляет собой сложносоставное слово. С учетом смысловых значений слов, образующих данный словесный элемент, оно может означать «приобретай за деньги футляр из материи или кожи для вещей», что было подтверждено выводами решения Суда по Интеллектуальным правам по делу №СИП–581/2021 от 22.10.2021. В частности, в указанном судебном акте отмечалось, что «при принятии оспариваемого ненормативного правового акта Роспатент обоснованно исходил из того, что заявленное обозначение состоит из двух различных словесных частей («Купи» и «Чехол»), при том что смысловое значение каждой из них понятно среднему российскому потребителю. С учетом данного обстоятельства судебная коллегия находит заслуживающим внимания нашедший отражение в оспариваемом решении вывод административного органа о том, что исходя из семантики отдельных

словесных частей заявленного обозначения «Купи» и «Чехол» словесный элемент «КупиЧехол» обозначения по заявке №2020705069 в целом означает «приобретай за деньги футляр из материи или кожи для вещей».

Коллегия указывает, что словесный элемент «Купи» ассоциируется с деятельностью в области торговли, а словесный элемент «Чехол» представляет собой определенный вид товара (например, товары 9 класса МКТУ «чехлы для переносных компьютеров; чехлы для персональных цифровых помощников [ПЦП]; чехлы для планшетных компьютеров; чехлы для смартфонов; чехлы защитные противопожарные»), а, следовательно, в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ «услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной, оптовой продажи товаров с использованием телемагазинов или интернет-сайтов» словесный элемент «Купи Чехол» будут указывать на ассортиментный ряд магазина, то есть будет напрямую ассоциироваться с областью его деятельности, в силу чего в отношении данных услуг заявленное обозначение не может быть зарегистрировано на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Однако, в отношении иных заявленных услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; деятельность административная в сфере бизнеса; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; менеджмент в сфере бизнеса; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; реклама; служба офисная; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» словесный элемент «КупиЧехол» требует рассуждения и домысливания, что обуславливает вывод о его фантазийном характере, что приводит к выводу о возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В отношении доводов Суда по Интеллектуальным правам по делу №СИП–581/2021 от 22.10.2021 в части того, что «судебная коллегия находит разумными и обоснованными ожидания предпринимателя о возможности признания недействительным ранее принятого административным органом решения и о возможности регистрации заявленного обозначения в качестве знака обслуживания в связи с тем, что заявитель является правообладателем товарного знака по свидетельству №798072», коллегия отмечает, что данный товарный знак не зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ «услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной, оптовой продажи товаров с использованием телемагазинов или интернет-сайтов», в силу чего отказ в регистрации заявленного обозначения в отношении указанных услуг 35 класса МКТУ не будет нарушать принцип законных ожиданий заявителя о регистрации его товарного знака в заявленном объеме требований.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.02.2021, отменить решение Роспатента от 23.12.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020705069.