

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 поступившее 28.11.2023 возражение индивидуального предпринимателя Винюхина Григория Викторовича (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022737965, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения «MOSCOWSOCKSCLUB» в качестве товарного знака по заявке № 2022737965 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 10.06.2022 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в заявке.

Решение Роспатента от 28.07.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании несоответствия товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение представляет собой сложносоставное слово «MOSCOWSOCKSCLUB» (где «MOSCOW» - в переводе с английского языка «Москва, Московский»; «SOCKS» – в переводе с английского языка «носки»; «CLUB» – в переводе с английского языка «клуб» – общественная организация, объединяющая лиц одного социального круга для совместного отдыха и развлечения/ см. <https://www.multitrans.com/m.exe?l1=1&l2=2&s=MOSCOW>,

<https://www.multitrans.com/m.exe?l1=1&l2=2&s=SOCKS&l2=2>,

<https://www.multitrans.com/m.exe?l1=1&l2=2&s=CLUB&l2=2>,

<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/835254>, Толковый словарь Ушакова Д. Н. Ушаков. 1935-1940) являются неохранными элементами, не обладающими различительной способностью, поскольку характеризуют заявленные товары и услуги, а именно, указывают на вид заявленных товаров, назначение услуг, место производства товаров и оказания услуг, место нахождения заявителя, а также, указывают на видовое наименование организации.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему.

Вопреки мнению Роспатента, обозначение не характеризует заявленные товары и услуги, а именно, не указывает на вид заявленных товаров, назначение услуг, место производства товаров и оказания услуг, место нахождения заявителя, а также, не указывает на видовое наименование предприятия, а является фантазийным. Обращаем внимание коллеги Палаты по патентным спорам на то, что заявитель по заявке № 2022737965 на товарный знак является правообладателем товарного знака по свидетельству № 827831 (Дата государственной регистрации: 08.09.2021 г.), зарегистрированного в отношении услуг 35 класса МКТУ, и товарного знака по свидетельству №944138 (Дата государственной регистрации 26.05.2023 г.), зарегистрированного в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ, в которых только слово «moscow» выведено из-под правовой охраны.

Заявка №2022737965 является вариацией вышеуказанных товарных знаков, своеобразным ребрендингом. По мнению заявителя, заявленное обозначение не относится к обозначениям, способным указывать на вид заявленных товаров, назначение услуг, место производства товаров и оказания услуг, место нахождения заявителя, а также, указывающим на видовое наименование предприятия в силу следующего.

В первую очередь следует отметить, что способность обозначения характеризовать товары/услуги, указывать на их назначение, обусловлена свойствами и природой самого обозначения. Соответственно для того, чтобы обозначение могло служить характеристикой тех или иных товаров/услуг, оно должно обладать определенной семантикой.

На регистрацию заявлено изобретенное слово «MOSCOWSOCKSCLUB», выполненное в латинице, транслитерация «МОСКОВСОКСКЛУБ», выполненное в латинице без визуального разделения на части. Обозначение является фантазийным и семантически нейтральным по отношению к заявленному перечню товаров и услуг.

Анализ справочной литературы показал, что в таких англо-русских словарях и переводчиках, как <https://www.multitran.ru>, <http://woordhunt.ru>, <http://www.enacaclemic.com/>, <https://translate.google.ru>, <https://www.lingvolive.com>, <https://dictionary.cambridge.org> перевод слова «MOSCOWSOCKSCLUB» отсутствует. Таким образом, изобретенное заявленное обозначение не имеет перевода на русский язык и не несет смысловой нагрузки, что явным образом свидетельствует о том, что оно не может служить характеристикой, в силу чего обладает различительной способностью, т.е. соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Более того, потребитель будет воспринимать знак «MOSCOWSOCKSCLUB» именно в том виде, как он заявлен, т.е. единым изобретенным словом, без семантики и без разбиения его на отдельные составляющие. Все вышеизложенное свидетельствует о том, что заявленное обозначение обладает различительной способностью и выполняет свою основную функцию - индивидуализирует товары и услуги, для маркировки которых оно предназначено. Кроме того, критерии отсутствия различительной способности, указанные в пункте 1 статьи 1483 Кодекса, могут быть обобщены следующим образом: заявленное на регистрацию обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в случае, если такое обозначение необходимо использовать в аналогичной хозяйственной деятельности неограниченному кругу лиц.

На регистрацию в качестве товарного знака было подано словесное обозначение «MOSCOWSOCKSCLUB». Даже если разбить заявленное обозначение на части (MOSCOW SOCK CLUB» (транслитерация МОСКОВ СОК КЛУБ), которое в переводе имеет несколько значений (sock - носок, стелька, чулок, носочек, ноский; club-клуб, кружок, дубина, клюшка, дубинка, булава, палица; Moscow - Москва, Московский), и восприниматься потребителем будет по-разному, например: «Московская носочная дубина, Московская чулочная булава и т.д.). Ни одно значение заявленного обозначения не указывает на наименование организации, вид товаров и назначение услуг, а, наоборот, вызывает в сознании потребителя представление о товарах и услугах через ассоциации. Толкование смысла обозначения требует рассуждений, домысливания, которые могут быть абсолютно различными, т.е. для заявленных товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ обозначение является фантазийным и не вызывает прямых ассоциаций с заявленными товарами и услугами. Поскольку подобные ассоциации зависят от субъективного восприятия потребителя и от того, какое из значений ему известно, толкование смысла заявленного обозначения требует рассуждений, домысливания, которые могут быть различными. Подтверждением вышеизложенного являются регистрации на имя заявителя указанных ранее товарных знаков по свидетельствам №№827831 и 944138 в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Заявитель полагает, что вопреки мнению Роспатента, обозначениями, указывающими на видовое наименование организации с указанием ее местонахождении, являются, например, обозначения «Московский магазин», «Московская ярмарка» и именно они не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака как указание на видовое наименование организации с указанием ее местонахождении в соответствии пунктом 1 статьи 1483 Кодекса. Обозначение «MOSCOWSOCKSCLUB» не указывает на вид и назначение заявленных товаров и услуг. Кроме того, при определении является ли то или иное обозначение описательным и, в том числе, указывающим на назначение товаров, необходимо понимание, требуется ли использование данного обозначения всеми участниками рынка, ведущими аналогичную деятельность. Так, при проведении поиска в

поисковых системах Яндекс и Google по обозначению «MOSCOWSOCKSCLUB» вся информация относится только к заявителю. В качестве подтверждения приведены скриншоты результатов в поисковых системах Яндекс и Google: проведенный поиск в сети Интернет не выявил информации о том, что данное обозначение используется третьими лицами. Факт использования заявленного словесного обозначения только самим заявителем в отношении своих товаров и услуг и неиспользования третьими лицами свидетельствует в пользу заявленного обозначения. Более того, как отмечено выше, все первые страницы результатов поисковых запросов в Интернете по проверяемому обозначению выдают информацию только о заявителе и его товарах и услугах интернет-магазина. Данный факт позволяет сделать вывод о наличии известности и определенной репутации обозначения в привязке к заявителю. С 2014 на заявителя зарегистрировано доменное имя www.sockclubmoscow.ru. Заявленное обозначение длительное время на территории РФ используется только заявителем и у иных участников рынка нет необходимости маркировать свои товары/услуги этим обозначением, в связи с чем считаем, что данный элемент обладает различительной способностью. Учитывая длительность и интенсивность присутствия заявителя на ранке, широкий диапазон деятельности и узнаваемость среди потребителей, признание данного элемента охраняемым в отношении всех заявленных услуг является необходимостью для сохранения баланса прав всех участников рынка.

Заявленное обозначение в процессе длительного использования завоевало определенную нишу на российском рынке, стало узнаваемым российским потребителем, а, следовательно, приобрело дополнительную различительную способность и стало известным для потенциальных клиентов, что подтверждается представленными материалами.

Отказ в регистрации товарного знака по заявке №2022737965 нанесет ущерб хозяйственной деятельности заявителя и даст возможность недобросовестным конкурентам использовать уже ставший известным товарный знак для производства товаров и оказания своих услуг.

На основании изложенного в возражении выражена просьба зарегистрировать обозначение по заявке № 2022737965 в отношении всех товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в заявке.

К возражению приложены материалы об использовании заявленного обозначения:

- договоры с поставщиками товаров, а именно договоры поставки, счета, соглашения, формы оптовых заказов и пр.) за 2014-2020 годы. Договоры на услуги доставки с курьерскими службами и службами доставки (акты выполненных работ, счета на оплату за услуги, реестры перечисления денежных средств полученных от конечных потребителей н-р: СДЭК Реестры с 2015 по 2020 годы [1];

- скриншот личного кабинета сервиса приёма платежей онлайн на сайте www.sockclubmoscow.ru [2];

- скриншоты подтверждения оплаты и продления домена с 2014 по 2024 гг. [3];

- скриншоты с отзывами об интернет магазине Sock Club Moscow на специализированных ресурсах по отзывам [4];

- публикации СМИ/ Интернет [5];

- скриншоты личных кабинетов рекламных сервисов Яндекс и Гугл. Подтверждение оплаты за рекламу за период с 2014 года, рекламы в Яндекс, затраты на которую составили около 300 000 руб), Facebook (около 300 000 рублей)[6];

- фото рекламы в печатном издании Гедонист (выпуск февраль 2015 год, тираж 999 экз.) [7];

- скриншоты страниц социальных сетей и других ресурсов (маркетплейсы) [8];

- скриншоты статистики посещений сайта www.sockclubmoscow.ru из личных кабинетов сервисов аналитики Яндекс и Google. Данные Яндекс за 2016-2023 г.г.. Данные Google за 2016-2023 г.г.[9];

- примеры брендированной упаковки и документы на изготовление [10];

- материалы, подтверждающие участие в ярмарках [11];

- решение (Заключение) Палаты по патентным спорам по заявке № 2019740275 [12].

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (10.06.2022) 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 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, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, свойство, качество, количество, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса (пункт 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, заявленных 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. К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

В соответствии с пунктом 35 Правил указанные в пункте 34 настоящих 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.

Заявленное обозначение «MOSCOWSOCKSCLUB» по заявке № 2022737965 представляет собой словесный товарный знак, выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака по заявке № 2022737965 испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ - носки; носки велосипедные; носки детские; носки для велоспорта; носки для детей; носки для женщин; носки для мужчин; носки для тенниса; носки женские; носки короткие; носки мужские; носки нескользящие; носки одноразовые; носки с пальцами; носки спортивные; носки футбольные; носки шерстяные; подвязки для носков; носки шерстяные на мягкой подошве, домашние туфли-носки; обувь с раздвоенным носком; носки шерстяные или хлопковые; гольфы; одежда, обувь и услуг 35 класса МКТУ - агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; менеджмент спортивный; организация торговых ярмарок; оформление витрин; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство

спортивных мероприятий; прокат торговых стенов / прокат торговых стоек; реклама; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; услуги коммерческого лоббирования; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по составлению перечня подарков; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; продвижение товаров для третьих лиц; услуги по розничной, оптовой продаже товаров, услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров, услуги интернет-магазинов по розничной, оптовой продаже товаров, услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправок, услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или интернет-сайтов, услуги розничной продажи товаров через торговые автоматы; продажи оптовые и розничные товаров, в том числе через Интернет.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям законодательства показал следующее.

Заявленное обозначение состоит из написанных слитно словесных элементов «MOSCOW SOCKS CLUB», являющихся лексическими единицами английского языка, которые имеют следующие смысловые значения в переводе на русский язык: Moscow – Москва, Московский; Socks – носки, гольфы, носочки, стельки и др.; Club – клуб, кружок, дубина, клубный и др. (см., например, Яндекс. Словари).

С учетом смысловых значений образующих обозначение слов оно может быть переведено, например, как «Носочный клуб Московский» или «Москва носочки клуб» или «Московский клуб гольфов или стелек», что не является прямым указанием на вид товаров и назначение испрашиваемых услуг, а также видовым наименованием организации, как указано экспертизой и что не относится к обозначениям, не обладающим различительной способностью в соответствии с пунктом 34 Правил.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно не указывает прямо на какие-либо характеристики товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ, в отношении

которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, что позволяет признать его фантазийным обозначением.

Кроме того, следует отметить, что на имя заявителя уже зарегистрированы



товарные знаки по свидетельствам №№827831 и 944138 в отношении тех же товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, что и в заявленном перечне.

Кроме того, согласно представленным в возражении материалам обозначения заявителя со словесными элементами «SOCK CLUB MOSCOW» активно использовались заявителем в течение длительного периода времени в отношении услуг интернет-магазина и услуг по продаже и продвижению различных носочных изделий, в том числе дизайнерских, в результате чего приобрели определенную известность у российского потребителя, что подтверждается имеющимися в материалах дела документами об использовании обозначения за период с 2015 по 2023 г.г. [1-12], в том числе обзором трафика сайта за период с 2016 по 2023 г.г. по данным Яндекса и Google, а также информацией из сети Интернет, согласно которой при проведении поиска в поисковых системах Яндекс и Google по обозначению «MOSCOWSOCKSCLUB» вся информация касается только заявителя. Представленные сведения являются дополнительным фактором в пользу предоставления этому обозначению правовой охраны на территории Российской Федерации.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о том, что отсутствуют основания для признания словесного элемента «MOSCOWSOCKSCLUB» обозначением, не обладающим различительной способностью, поскольку оно не является указанием на какие-либо характеристики товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке № 2022737965. Следовательно, заявленное обозначение не является описательной характеристикой испрашиваемых товаров и услуг,

необходимой для использования различными лицами при производстве товаров и оказании однородных услуг на российском потребительском рынке. Принимая во внимание указанные обстоятельства, коллегия не находит оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.11.2023, отменить решение Роспатента от 28.07.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022737965.