

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, утвержденных приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 30.07.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "К-БИЗНЕС ГРУПП", Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020745687, при этом установлено следующее.

**Women
Things**

Обозначение « **Women Things** » по заявке № 2020745687, поданной 24.08.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 28.04.2021 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Указанное решение основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

В частности, в заключении указано о том, что в состав словесные элементы «WOMEN THINGS» в силу своего семантического значения (в переводе с англ. языка – женские вещи см. <https://translate.google.ru/>) являются неохранными на основании положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как указывают на свойства и назначение заявленных товаров 25 класса МКТУ, а также связанных с ними услуг 35 класса МКТУ.

Документов, подтверждающих приобретенную различительную способность в материалы первичной заявки представлено не было.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 30.07.2021 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 28.04.2021.

Доводы возражения сводятся к следующему. Слово «thing» обычно используется для замены других значимых слов, когда говорящий затрудняется с выбором слова, не может вспомнить название или подобрать адекватный синоним. Согласно данным, приводимым на языковом портале Wordnik, это слово имеет более двадцати различных определений в толковых словарях и имеет триста один синоним. Слова «WOMEN THINGS» не является словосочетанием и не обозначает единое понятие.

Заявителем представлено исследование специалиста-лингвиста от 11.07.2021, по результатам которого установлено, что словесное обозначение «WOMEN THINGS» носит фантазийный характер и не может быть понято русскоязычным потребителям без дополнительных домысливаний и ассоциаций.

Кроме того, заявитель приводит примеры зарегистрированных товарных знаков со словесным элементом «Thing», которым охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ. В частности заявитель

перечисляет товарные знаки «», «ALL THINGS HAIR»,

« KITCHEN THINGS – THE SPECIALIST IN COOKING APPLIANCES », «  Woolhouse », « **SWEET THINGS** » по свидетельствам №704680, 530756, 506003, 629483, 479963.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента от 28.04.2021 и о регистрации обозначения по заявке №2020745687 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

К возражению приложено заключение лингвистической экспертизы [1].

Изучив материалы дела и заслушав участника рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (24.08.2020) заявки №2020745687 правовая база для оценки ее охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) 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;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака комбинированное



обозначение «**Things**» состоит из словесного элемента «Things», выполненного буквами латинского алфавита, а также слова «WOMN», выполненного буквами латинского алфавита, и из графического элемента в виде стилизованного изображения женского нижнего белья. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ в цветовом сочетании: «черный, зелено-голубой».

Согласно решению Роспатента от 28.04.2021 заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Слово «Thing» в переводе с английского языка на русский имеет следующие значения «вещь; штука; дело; штуковина; поступок; существо; штучка; фишка; момент; нечто; идея; событие»

(<https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA>

%D0%B8%D0%B9-

%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/thing), слово

«women»

-

«женщины»

(<https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9->

%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/women). Таким образом, заявленные словесные элементы совместно могут восприниматься как «штучки женщин; шутовщины женщин; вещи женщин; поступки женщин; фишки женщин; моменты женщин; идеи женщин; события женщин или женские события и другие».

Что касается представленного экспертного лингвистического заключения, то следует отметить следующие выдержки: «Слово Thing имеет более двадцати различных определений в толковых словарях (в частности «то, что есть или может стать объектом мысли; то, что существует, задумано, воображается; любой объект, субстанция, атрибут, идея, факт, обстоятельство, событие) и имеет триста один синоним»; «Существительное «WOMEN» в исследуемом наименовании написано без прибавления 's, в соответствии с правилами английского языка, грамматической связи между двумя составляющими обозначения «WOMEN THINGS» не возникает. В отсутствии такой связи между словами наименование «WOMEN THINGS» не является словосочетанием и не обозначает единое понятие»; «Выражение WOMEN THINGS носит фантазийный характер и не может быть понято русскоязычным потребителям без дополнительных домысливаний и ассоциаций. Это обозначение не содержит прямого указания на свойства и назначение товаров 25 класса Международной Классификации Товаров и Услуг (далее МКТУ) (одежда, обувь, головные уборы) и связанных с ними услуг 35 класса МКТУ (реклама; менеджмент в сфере бизнеса; деятельность административная в сфере бизнеса; служба офисная)».

Учитывая изложенные доводы специалиста-лингвиста и филолога, а также принимая во внимание полисемичность слова «THINGS», коллегия полагает, что

данное слово не является описательным и не указывает на свойства товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения. Согласно приведенным словарным значениям слово «THING» в английском языке не означает наименование одежды, а является общим родовым названием любого объекта материального мира, то есть вещей.

Кроме того, коллегия обращает внимание на факт домысливания обозначения «» как обозначающее слово «WOMEN», следовательно, в заявленном виде обозначение «» не способно указывать на назначение (для женщин) или свойства (вещи с женским кроем) товаров 25 и сопутствующих им услуг 35 классов МКТУ, так как слово «WOMN» отсутствует в словарных источниках информации, а графический элемент «» не повторяет графемы букв «Е» или «А».

Кроме того, коллегия приняла во внимание сведения о ранее зарегистрированных Роспатентом товарных знаках со словесным элементом «THINGS» как приведенных заявителем, так и подобранных коллегией, в частности, «» по свидетельству №616077, «» по свидетельству № 713709, которым предоставлена охрана в отношении товаров 25 класса МКТУ. Учитывая данную регистрационную практику, следует соблюдать принцип законных ожиданий заявителя, следовательно, при идентичной правовой ситуации принимать одинаковые решения.

Учитывая изложенные обстоятельства, основания для отказа в регистрации обозначения по заявке № 2020745687 по пункту 1 (3) статьи 1483 Кодекса могут быть сняты.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 30.07.2021, отменить решение Роспатента от 28.04.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020745687.

