

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 30.05.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Планета-НН», г. Нижний Новгород (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016735325, при этом установлено следующее.



Обозначение по заявке №2016735325, поданной 23.09.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в синем, черном, сером цветовом сочетании в отношении товаров 19, 20 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «MOBILSTEND», выполненный заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде трех параллельных полос одинаковых по форме.

Роспатентом 31.01.2018 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016735325 в отношении всех заявленных товаров и услуг с указанием словесного элемента «MOBILSTEND» в качестве неохраняемого элемента на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что указанный словесный элемент представляет собой сложносоставное слово, образованное путем слитного написания слов «MOBIL» и «STEND» (MOBIL STEND – в переводе с английского языка означает «мобильный стенд» - мобильная выставочная система любой конфигурации и (или) конструкция, обладающая способностью к трансформированию, для монтажа разнообразных по дизайну застроек от стандартных до эксклюзивных (см. Интернет словари на сайте <https://dic.academic.ru/> и др.), в связи с чем в целом не обладает различительной способностью, указывает на назначение товаров и услуг.

В Роспатент 30.05.2018 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- для российского потребителя обозначение «MOBILSTEND» при его написании в одно слово не будет однозначно трактоваться как «мобильный стенд», оно будет произноситься и запоминаться именно как «Мобилстенд», как одно целое без разбиения на отдельные слова;

- словесный элемент «MOBILSTEND» не имеет выраженной семантики (правильное написание вида товара (мобильный стенд) на английском языке выглядит как «mobile stand»). В рассматриваемом случае заявленное обозначение вызывает ассоциации с продукцией, производимой заявителем;

- заявитель с даты своего создания, а именно с 2006 года, ведет деятельность по производству выставочного оборудования, для индивидуализации которого использует обозначение «Mobilstend» и его транслитерацию в кириллице «Мобилстенд». В октябре 2007 года заявителем в целях продвижения своей продукции было зарегистрировано доменное имя «mobiIstend.com»;

- продукция производится на собственных производственных мощностях и поставляется в разные регионы России (Краснодарский, Пермский, Ставропольский края, Удмуртская Республика, Республика Адыгея, Тюменская, Самарская, Новосибирская, Нижегородская области, Санкт-Петербург, Москва);

- обозначение «MOBILSTEND» используется заявителем наряду с названиями отдельных конструкций «Призма», «Медуза», «Спайдег», при этом указанные названия - это конкретные виды стенов, которые производятся и реализуются под общим обозначением «MOBILSTEND»;

- заявленное обозначение размещается на упаковке продукции, а также на соединительных элементах самой продукции, что играет важную роль для приобретения обозначением «MOBILSTEND» различительной способности и повышению уровня его известности среди потребителей.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 31.01.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016735325 в отношении заявленного перечня товаров и услуг без дискламации словесного элемента «MOBILSTEND».

В качестве подтверждения своих доводов заявителем были представлены следующие документы:

1. Договоры поставки (№ 11 от 22.01.2013; № 7-1 от 17.03.2014; № 12-3 от 24.05.2008; № 10-031 от 10.10.2009; № 14-7 от 15.03.2014; № 8-03 от 10.10.2008; № 14-3 от 09.08.2009; № 28-07 от 10.02.2014; № 18 от 01.02.2008);
2. Товарные накладные;
3. Акты сверки;
4. Отзывы потребителей;
5. Фотографии производства ООО «Планета-НН», упаковок продукции, деталей, соединительных элементов ООО «Планета-НН»;
6. Договор поставки на изготовление упаковки № 462/15 от 14.04.2015 с приложением копий счетов-фактур от 20.03.2015, от 14.11.2015, фотоизображения гофроупаковок;

7. Договоры на изготовление пресс-формы для деталей (№ 08 от 14.03.2008; № 11/08 от 05.06.2008) и фотоизображения пресс-формы;
8. Счета-фактуры с приложением дизайн макета для изготовления клейкой ленты с логотипом «MOBILSTEND»;
9. Товарные накладные №№ 310, 150, 350, 155, 13, 361, 140, 17, 512, 479 по закупке сырья для производства продукции;
10. Договор аренды нежилого помещения № 1/2011 от 01.07.2011 с приложением акта приема-передачи;
11. Свидетельство о государственной регистрации права на недвижимое имущество;
12. Сведения о доменном имени «mobilstend.com».

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

С учетом даты (23.09.2016) поступления заявки №2016735325 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается 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, способ их производства или сбыта.

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

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся 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 обозначение по заявке №2016735325 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «MOBILSTEND», выполненный заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде трех параллельных полос одинаковых по форме.

Правовая охрана испрашивается в синем, черном, сером цветовом сочетании в отношении товаров 19, 20 и услуг 35 классов МКТУ.

Согласно заключению по результатам экспертизы словесный элемент «MOBILSTEND» в целом не обладает различительной способностью, указывает на назначение товаров и услуг и является неохраняемым элементом. Данный вывод обосновывается тем, что «MOBILSTEND» представляет собой сложносоставное слово, образованное путем слитного написания элементов «MOBIL» и «STEND» (MOBIL STEND – в переводе с английского языка означает «мобильный стенд» - мобильная выставочная система любой конфигурации и (или) конструкция, обладающая способностью к трансформированию, для монтажа разнообразных по дизайну застроек от

стандартных до эксклюзивных (см. Интернет словари на сайте <https://dic.academic.ru/> и др.).

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

Словесный элемент «MOBILSTEND» представляет собой единое слово. При этом согласно словарно-справочным источникам, указанный элемент не является лексической единицей какого-либо языка и, следовательно, является фантазийным. В этой связи средним российским потребителем вероятнее всего будет восприниматься как фантазийное слово.

Если предположить, что потребитель будет рассматривать словесный элемент «MOBILSTEND», как состоящий из двух основ «MOBIL-» и «-STEND», то даже в этом случае он не способен прямо характеризовать товары, для которых испрашивается правовая охрана, поскольку слово «mobil» является лексической единицей немецкого языка и в переводе на русский язык означает мобильный (подвижный, маневренный), а слово «stend» - лексическая единица исландского языка, который для российского потребителя является малознакомым языком, и в переводе на русский язык означает «стоять» (см. Яндекс-словари, Яндекс-переводчик). Указанное не позволяет возможным сделать однозначный вывод о смысловом значении, заложенном в словесный элемент «MOBILSTEND» в целом.

При этом коллегия учитывала, что указанные части не являются лексическими единицами английского языка.

Таким образом, применительно к заявленным товарам и услугам обозначение «MOBILSTEND» не может восприниматься без домысливаний, как прямо указывающее на какие-либо характеристики заявленных товаров и услуг и, как следствие, противоречащее требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Коллегией также было принято во внимание, что заявитель является ведущим производителем на рынке выставочного оборудования. Словесный элемент рассматриваемого знака используется заявителем, по крайней мере, с 2008 года на производимой им продукции [1-12]. Продукция поставляется в

различные города России и обладает высоким качеством, что подтверждается договорами поставок и отзывами потребителей.

С учетом всех обстоятельств дела, коллегия полагает, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг без исключения из правовой охраны словесного элемента «MOBILSTEND».

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

**удовлетворить возражение, поступившее 30.05.2018, изменить решение Роспатента от 31.01.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016735325.**