


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 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 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 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.07.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «БИЗНЕСМАКЕТ» (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022710347, при этом установила следующее.

Обозначение « БИЗНЕСМАКЕТ» по заявке №2022710347 заявлено на регистрацию товарного знака с приоритетом по дате поступления заявки - 18.02.2022 в отношении товаров 09, 16, 20 и услуг 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 17.03.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022710347 в отношении всего заявленного перечня

товаров и услуг 09, 16, 20, 41, 42 классов МКТУ с исключением из самостоятельной правовой охраны словесного элемента «БИЗНЕСМАКЕТ» на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В заключении, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, указано, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «БИЗНЕСМАКЕТ» указывает на область деятельности заявителя, на вид и назначение заявленных товаров и услуг, ввиду чего не обладает различительной способностью и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Представленные заявителем дополнительные материалы и документы, не подтверждают, что включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «БИЗНЕСМАКЕТ» воспринимается потребителем только как обозначение товаров и услуг заявителя.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- обозначение «БИЗНЕСМАКЕТ» представляет собой искусственно составленное слово (авторский неологизм), которое отсутствует в общедоступных словарно-справочных источниках информации, также и в отдельном написании (Приложение 4);

- изложенные в оспариваемом решении выводы экспертизы опираются лишь на отдельные значения слов «бизнес» и «макет», по мнению заявителя, подобный подход необъективен, поскольку значение составных слов может отличаться от самостоятельных значений входящих в них слов;

- многозначность рассматриваемых словесных элементов создает высокую вариативность значений, в которых потребители могут воспринимать словесный элемент «БИЗНЕСМАКЕТ» в целом, исходя из уровня своей эрудиции и предыдущего потребительского опыта;

- обозначение «БИЗНЕСМАКЕТ» может иметь весьма широкое толкование, а вызываемые им представления о товарах и услугах и их характеристиках в сознании потребителей будут достаточно размытыми и нечеткими и очевидно, потребуют дополнительных рассуждений и домысливаний;

- экспертизой не приведено ни одного источника, в котором обозначение «БИЗНЕСМАКЕТ» выражало бы конкретное понятие, термин, категорию или являлось словесной конструкцией, прочно вошедшей в употребление и используемой другими участниками рынка для маркировки заявленных товаров и услуг;

- согласно практике Палаты по патентным спорам (решения №№2018В00117, 2017В00832, 2018В08506 (Приложение 6) подробного рода доводы были признаны достаточными для признания обозначений «ТЕЛЕКАРТА», «Ультракотплекс» и «ЗООПРАВО» в достаточной степени фантазийными;

- заявитель владеет правами на товарный знак №928915, зарегистрированный для тех же товаров и услуг, словесный элемент которого был признан фантазийным и охраноспособным (Приложение 7);

- реестр действующих товарных знаков также содержит примеры обозначений, которым Роспатент предоставил правовую охрану без указания словесного элемента «МАКЕТ» неохраняемым (Приложение 8);

- информация о заявителе и его деятельности представлена на официальных сайтах под доменными именами businessmaket.ru, www.businessmaket.com и maketbm.ru (Приложения 09, 10, 11), в группе в социальной сети ВКонтакте (Приложение 12), в Яндекс Дзен (Приложение 13), в Youtube (Приложение 14);

- заявитель - ООО «БИЗНЕСМАКЕТ» является лидером на рынке изготовления архитектурных макетов зданий промышленного типа, жилых домов, общественных зданий и прочих объектов, компания оказывает широкий спектр услуг по проектированию, изготовлению, реставрации, монтажу / демонтажу макетов любой сложности и масштаба, с 2013 года заявителем было реализовано более тысячи проектов частных и государственных заказчиков, длительность пребывания на рынке, а также широкая известность заявленного обозначения и компании-заявителя подтверждается многочисленными документами и сведениями (Приложение 18-28).

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены копии следующих материалов:

1. Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «БИЗНЕСМАКЕТ»;
2. Распечатка сведений по заявке №2022710347;

3. Решение о регистрации по заявке №2022710347;
4. Поиск словарных значений обозначений «бизнесмакет» и «бизнес макет»;
5. Словарные значения слов «бизнес» и «макет»;
6. Решения по обозначениям «ТЕЛЕКАРТА», «Ультракompлекс» и «ЗООПРАВО»;
7. Сведения на товарный знак №928915;
8. Сведения на товарных знаках №№116709, 519220, 681148;
9. Сведения о доменных именах, администрируемых заявителем;
10. Скриншоты действующего сайта заявителя;
11. Архивные страницы сайта <https://businessmaket.ru/>;
12. Скриншоты страницы группы в социальной сети ВКонтакте;
13. Скриншоты страницы в Яндекс Дзен;
14. Скриншоты сведений с канала заявителя на Youtube;
15. Официальный бланк заявителя;
16. Рекламный буклет;
17. Фотографии с презентаций проектов известным лицам;
18. Договоры, технические задания и закрывающие акты;
19. Копии благодарственных писем;
20. Кадры из видео отзывов;
21. Кадры из видео о компании «БИЗНЕСМАКЕТ»;
22. Документы о затратах на интернет-рекламу;
23. Сведения об участии в государственных контрактах;
24. Сведения о выручке заявителя за периоды с 2014 по 2022;
25. Фотографии и скриншоты видеоматериалов о выполненных проектах;
26. Сведения из ЕГРЮЛ;
27. Результаты поисковой выдачи по запросу «бизнесмакет» на 11.12.2022 г.;
28. Примеры коммерческих предложений.

В корреспонденции от 13.09.2023, от 26.09.2023 в дополнение к поданным с возражением материалам были представлены документы, касающиеся

осуществления деятельности заявителя и демонстрации макетов, изготовленных заявителем:

29. Фотографии макетов с информацией об изготовителе;
30. Копии договоров и закрывающих документов;
31. Статья в интернет издании «Волна»;
32. Публикация новостного сообщения на портале Прессуха;
33. Фрагмент публикации с упоминанием логотипа «БИЗНЕСМАКЕТ»;
34. Архивные публикации, упоминающие «БИЗНЕСМАКЕТ»;
35. Архивные вакансии компании «БИЗНЕСМАКЕТ»;
36. Копии отдельных страниц договоров, технических заданий и актов.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 17.03.2023 и зарегистрировать обозначение по заявке №2022710347 в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня товаров и услуг 09, 16, 20, 41, 42 классов МКТУ без указания словесного элемента «БИЗНЕСМАКЕТ» в качестве неохраняемого.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (18.02.2022) даты подачи заявки №2022710347 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение « БИЗНЕСМАКЕТ», включающее словесный элемент «БИЗНЕСМАКЕТ», выполненный слитно в одно слово стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Государственная регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров и услуг 09, 16, 20, 41, 42 классов МКТУ.

Анализ обозначения по заявке №2022710347 на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Для определения является ли словесный элемент «БИЗНЕСМАКЕТ» описательными, способен ли он указывать на область деятельности заявителя, на вид и назначение заявленных товаров и услуг коллегия обратилась к справочной литературе, в том числе, представленной с материалами возражения.

Указанное обозначение «БИЗНЕСМАКЕТ» не имеет смыслового значения в общедоступных словарно-справочных источниках информации.

Таким образом, обозначение «БИЗНЕСМАКЕТ» представляет собой искусственно составленное слово, отсутствующее в общедоступных словарно-справочных источниках информации, как в слитном, так в раздельном написании.

Вместе с тем, как указывает экспертиза, обозначение «БИЗНЕСМАКЕТ» представляет собой сложносоставное слово, образованное от слов: «БИЗНЕС» - предпринимательская экономическая деятельность, приносящая доход, прибыль; «МАКЕТ» - модель, предварительный образец. См. Интернет-словарь: <http://dic.academic.ru/> - «Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю.Шведова. 1949- 1992 г.», написанных слитно.

С учетом широкого понятия слова «предпринимательский» словесное обозначение «БИЗНЕСМАКЕТ» также может иметь разное значение и означать, к примеру, «деломакет», «прибыльмакет», что не позволяет однозначно установить какие именно характеристики заявленных товаров и услуг описывает обозначение «БИЗНЕСМАКЕТ», а вызываемые у потребителей представления о товарах и услугах под данным обозначением могут потребовать дополнительных рассуждений и домысливания.


Учитывая вышеизложенное, нет оснований для признания заявленного обозначения описательным элементом, необходимым для использования его различными производителями однородных заявленным товаров в гражданском обороте, поскольку оно не является указанием на какие-либо характеристики заявленных товаров и услуг 09, 16, 20, 41, 42 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2022710347.

Кроме того, согласно представленным заявителем материалам ООО «БИЗНЕСМАКЕТ» является лидером на рынке изготовления архитектурных макетов зданий. С 2013 года было реализовано более тысячи проектов частных и государственных заказчиков с широкой географией по всей стране.

Коллегией был принят во внимание факт длительности пребывания компании ООО «БИЗНЕСМАКЕТ» на рынке, что подтверждается имеющимися в заявке копиями договоров, технических заданий, актов за периоды с 2014 по 2022 года, документами о затратах на интернет-рекламу, сведениями об участиях в государственных контрактах, сведениями о выручке заявителя за периоды 2014 по 2022 года, множеством публикаций в средствах массовой информации, включая новостные сообщения на телевидении, а также выставки, презентации, видео отзывы, благодарственные письма (Приложение 9-28), что свидетельствует о степени информированности потребителей об обозначении «БИЗНЕСМАКЕТ» и его изготовителе.

Таким образом, представленные материалы послужили дополнительным аргументом в пользу регистрации заявленного обозначения без указания словесного элемента «БИЗНЕСМАКЕТ» в качестве неохраняемого элемента в составе заявленного обозначения.

Также коллегия приняла во внимание наличие у заявителя варианта знака «BUSINESSМАКЕТ» по свидетельству №928915, зарегистрированного для тех же товаров и услуг 09, 16, 20, 41 42 классов МКТУ, словесный элемент которого ранее был признан охраноспособным.

Таким образом, по совокупности имеющихся обстоятельств в деле коллегия пришла к выводу, что заявленное обозначение  признано удовлетворяющим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.07.2023, отменить решение Роспатента от 17.03.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022710347.