


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 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 за № 644/261 (далее – Правила №644/261), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 20.10.2020, поданное Ю Эс Медика Лимитед Лайабилити Компани, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019717703 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение  по заявке №2019717703, поданной 16.04.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 10, 20 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 25.06.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019717703. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому

заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано следующим.

В заявленном обозначении доминирующее положение занимают словесные элементы: «US» - сокращение от United States или United States of America; Домен US - национальная доменная зона Соединенных Штатов Америки (USA). Доменная зона US была открыта для регистрации в ней доменов в 1985 году, см. <http://getdomen.ru/>; <https://www.acronymfinder.com/US.html> и др.) и «MEDICA», который в переводе с итальянского языка на русский язык означает «медицинская» - от «медицина» - область науки и практическая деятельность, направленные на сохранение и укрепление здоровья людей, предупреждение и лечение болезней, см. <https://translate.google.ru> Толковый словарь иностранных слов Л. П. Крысина. - М: Русский язык, 1998.; Большой Энциклопедический словарь. 2000), характеризует заявленные товары и услуги, указывает на область деятельности заявителя, свойства и назначение заявленных товаров и услуг.

В Роспатент 20.10.2020 поступило возражение и дополнения к нему, основные доводы которых сводятся к следующему:

- заявитель не оспаривает довод экспертизы относительно неохраноспособности словесных элементов «US MEDICA», вместе с тем, отмечает, что заявленное обозначение, кроме словесных элементов включает изобразительные элементы, которые в совокупности образуют оригинальную запоминающуюся композицию;

- заявитель представляет большой пакет документов, которые доказывают, что заявленное обозначение, по крайней мере, с 2010 года, то есть задолго до даты подачи заявки приобрело различительную способность;

- представленные материалы иллюстрируют открытие магазинов на большой территории Российской Федерации, длительную и интенсивную рекламу в сети Интернет, в СМИ, на телевидение, на бортах транспортных средств (на автомобилях, на бортах самолетов Аэропорт на железнодорожном транспорте в поездах «Сапсан»), участие в выставках, начиная с 2012 года, награждение заявителя и выпускаемой продукции престижными наградами и дипломами;

- заявитель приводит практику регистрации товарных знаков, включающих неохраноспособные словесные элементы;

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 25.06.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019717703 в отношении всех заявленных товаров и услуг с указанием словесных элементов «US MEDICA» в качестве неохраняемых элементов.

В подтверждение изложенных доводов были представлены следующие материалы:

1. Свидетельство о регистрации компании;

2. Материалы, подтверждающие ввоз товаров, маркированных заявленным обозначением (дистрибьютерские договоры от 2013, 2017 гг.; таможенные декларации, коносаменты транспортных компаний, сертификаты соответствия на продукцию, упаковочные листы с фотографиями продукции в упаковке, контракты, договоры комиссии за 2010-2012 гг.);

3. Материалы, подтверждающие осуществление рекламы на транспортных средствах (договоры на изготовление и монтаж наклеек с макетами оклейки; фотографии транспортных средств; ПТС на данные транспортные средства; информационные письма о количестве транспортных средств, участвующих в рекламной кампании за 2013-2020 гг.);

4. Материалы, касающиеся открытия магазинов заявителя (договоры аренды нежилых помещений в городах Новосибирске, Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Перми, Самаре, Тольятти, Екатеринбурге и др. городах с приложениями к ним; рабочая документация; дизайны-проекты магазинов; фотографии торговых залов магазинов, список магазинов заявителя, расположенных в городах: Новосибирске, Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Владивостоке, Перми, Казани, Самаре, Астрахане, Барнауле, Белгороде, Воронеже, Екатеринбурге, Иркутске и др. с 2011-2020 гг.);

5. Материалы, подтверждающие участие в выставках Интершарм 2013, 2015, 2018 гг. (договоры на предоставление выставочного оборудования, монтаж и демонтаж выставочного стенда на выставках приложения к ним, фотографии выставок; дипломы; акты; счета-фактуры за 2015-2019 гг.);

6. Дипломы, благодарственные письма, сертификат участника выставки, 2011-2012, 2014, 2016 гг.;

7. Сведения о награждении премии «БРЭНД ГОДА 2012»;

8. Материалы на изготовление полиграфической продукции, маркированной заявленным обозначением (договоры, акты, счета, образцы полиграфической продукции: блокноты, каталоги, руководство по использованию фирменного стиля, 2014, 2015гг.);

9. Документы, подтверждающие объемы затрат на рекламу и длительности интенсивности рекламы товаров (договоры на оказание рекламных услуг в СМИ, в сети Интернет и приложения к ним за 2013, 2015-2019 гг., акты сверки за оказанные рекламные услуги за период с января 2015- декабрь 2017, январь 2017 – сентябрь 2020; счета-фактуры за 2015-2017 гг.; распечатки страниц журналов за 2015- 2019 гг., оригиналы журналы «Аэрофлот», «S7», «Саквояж СВ» за 2013-2019 гг., распространяемых на воздушной и железнодорожном транспорте; рекламный видеоролик; справка об объемах затрат на рекламу за 2013-2019 гг.; информационное письмо о распространении рекламно-информационных журналов на бортах самолетов российского и международного направления;

10. Отзывы потребителей о продукции с сайтов: us-medica.ru, market.yandex.ru, irecommend.ru, ozon.ru, начиная с 2012 года;

11. Материалы, подтверждающие создания приложения «Здоровый позвоночник. US MEDICA» для мобильных телефонов (договор на оказание услуг по созданию приложения для мобильных телефонов и приложение к нему, 2013г.);

12. Материалы, подтверждающие публикацию информации о продукции, маркированной заявленным обозначением, в социальной сети Instagram и хостинге youtube.com, на официальном сайте us-medica (договор на создание аккаунта в социальной сети Instagram 2013г. и приложение к нему, распечатки с аккаунта, с сайта, сведения о регистрации домена us-medica);

13. Договор купли-продажи товаров.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (16.04.2019) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 г., рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) 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, качество, количество, свойство, 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 соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 34 Правил 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.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования и т.д.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- приобрели различительную способность в результате их использования;
- состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности 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 по заявке №2019717703 представляет собой комбинированное обозначение .

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2019717703 испрашивается в отношении товаров 10, 20 и услуг 35 классов МКТУ.

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

Заявленное обозначение включает словесный элемент «US MEDICA», который согласно словарно-справочным источникам информации имеет следующее значение:

- «US» - сокращение от United States или United States of America; Домен US - национальная доменная зона Соединенных Штатов Америки (USA). Доменная зона US была открыта для регистрации в ней доменов в 1985 году, см. <http://getdomen.ru/>; <https://www.acronymfinder.com/US.html> и др.)

- «MEDICA», который в переводе с итальянского языка на русский язык означает «медицинская» - от «медицина» - область науки и практическая деятельность, направленные на сохранение и укрепление здоровья людей, предупреждение и лечение болезней, см. <https://translate.google.ru> Толковый словарь иностранных слов Л. П. Крысина. - М: Русский язык, 1998.; Большой Энциклопедический словарь. 2000).

Таким образом, с учетом семантики указанных выше слов, в отношении заявленных товаров и услуг, словесный элемент «US MEDICA» характеризует заявленные товары и услуги, указывает на область деятельности заявителя, свойства и назначение заявленных товаров и услуг и место их производства и, следовательно, является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса (что заявителем не оспаривается).

Коллегия отмечает, что в заявленном обозначении словесный элемент и изобразительные элементы в целом создают единую графическую композицию, имеющую определенный художественный замысел, достигаемый за счет их оригинального взаимного расположения, общей цветовой гаммы.

При этом анализ материалов, представленных заявителем, в качестве подтверждения приобретения заявленным обозначением различительной способности показал следующее.

Согласно свидетельству о регистрации [1] американская компания Ю Эс Медика Лимитед Лайабилити Компани создана 10 декабря 2009 года, основным видом деятельности является производство и реализация медицинского оборудования, в

частности профессиональное массажное оборудование, косметические приборы для красоты.

Продвижение продукции заявителя на территории Российской Федерации осуществляют официальные дистрибьютеры – ООО «Орион» и ООО «Ямагучи Групп».

Представленные материалы подтверждают, что, начиная с 2011 года, на территории Российской Федерации было открыто большое количество торговых точек по продвижению продукции заявителя, а именно в таких городах, как Новосибирск (с 2011 года), Москва (с 2013 по 2019г. - 9 магазинов), Санкт-Петербург (с 2014 года по 2019 года - 4 магазина), Ростов-на-Дону (с 2017 года), Владивосток (с 2017 г.), Пермь (с 2015 года), Астрахань (с 2017 года), Иркутск (с 2017 года), Краснодар (с 2015 года), Красноярск (с 2014 года), Нижний Новгород (с 2015 года) и др., а также в г. Казань (с 2016 года).

Из приложенных к договорам аренды нежилых помещений содержащих дизайн-проект магазинов заявитель при оказании услуг магазина по реализации товаров использовал заявленное обозначение.

Информации о заявителе и выпускаемой им продукции размещалась на официальном сайте us-medica, на транспортных средствах:

- с 2016 года на автомобилях, путем нанесения на них рекламных наклеек;
- с 2013 года в самолетах авиакомпаний «Аэрофлот» и «S7», осуществляемых полеты, как международного направления, так и российского направления;
- с 2015 года в высокоскоростных поездах «Сапсан» и «СапсанShop» по направлениям Крым, Москва-Санкт-Петербург путем распространения рекламных журналов на бортах данных транспортных средств.

При этом объем затрат на рекламу в журналах «Аэропорт», «S7», распространяемых на бортах самолетов с сентября 2013 по март 2019 года составил 112 451 184,00 руб.

Заявителем также приведены сведения о широкой рекламе в различных средствах массовой информации в брошюрах: «Здоровый позвоночник», «US MEDICA Профессиональное массажное оборудование», блокнотах, таких журналах, как «Стольник» (г.Красноярск), «Формула успешности совершенства & красоты» (г.Пермь),

«ИРК Собака» (г.Иркутск), «Домострой Якутия» (г.Иркутск), «Загородный отдых» (Санкт-Петербург) «Автодилер» (г.Калининград),

Продукция заявителя, маркируемая заявленным обозначением, неоднократно демонстрировалась на крупнейшей в России и СНГ специализированной выставке для профессионалов индустрии красоты и салонного бизнеса «Интершарм», которые проходила в 2013, 2015, 2018 гг..

При этом в приложениях к договорам на участие в выставке содержится дизайн оформления выставочного стенда, который иллюстрирует, что заявитель использовал заявленное обозначение.

Начиная с 2011 года продукция заявителя и сам заявитель были награждены многочисленными дипломами и сертификатами.

В 2012 году компания стала лауреатом престижной премии «БРЭНД ГОДА / EFFIE» в номинации «Товары для здоровья».

В 2013 году было создано приложение для мобильного телефона Android iOS»Здоровый позвоночник», позволяющее знакомится с продукцией заявителя широкому кругу потребителей, а также был зарегистрирован аккаунт @usmedica в социальной сети Instagram.

При этом аватар указанного выше приложения и аккаунт содержат заявленное обозначение.

Таким образом, проанализировав представленные документы в совокупности, коллегия усматривает, что заявленное обозначение приобрело различительную способность до даты подачи заявки №2019717703 в отношении заявленных товаров и услуг и ему может быть предоставлена правовая охрана.

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

удовлетворить возражение, поступившего 20.10.2020, отменить решение Роспатента от 25.06.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019717703.