

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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный №59454, рассмотрела поступившее 07.04.2025 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "ИНАЧЕ", город Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023799484, при этом установила следующее.

Обозначение «**MARKETSKLAD**» по заявке №2023799484 с приоритетом от 17.10.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ.

Роспатентом было принято решение от 06.12.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023799484 в отношении всех товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Заключение мотивировано тем, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «**MARKETSKLAD**» («**MARKETSKLAD**» - сложносоставное слово, где: «**MARKET**» - в переводе с английского языка

– рынок - территория, на которой встречаются продавцы и покупатели, чтобы обменяться тем, что представляет стоимость. «SKLAD» - транслитерация слова – склад – 1. Запас чего-нибудь, большое количество каких-нибудь предметов, сосредоточенных, сложенных в одном месте; 2. Специально приспособленное помещение, место, здание, куда складываются и где хранятся запасы товара, материалов. / См. Интернет-переводчики: <https://translate.google.com/>; <https://translate.yandex.ru/>; Финансы. Толковый словарь. 2-е изд. — М.: "ИНФРА-М", Издательство "Весь Мир". Брайен Батлер, Брайен Джонсон, Грэм Сидуэл и др. Общая редакция: д.э.н. Осадчая И.М. 2000; Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940. и др.) указывает на видовое наименование предприятия в связи с чем, является неохраняемым, поскольку в целом не обладает различительной способностью, на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 07.04.2025 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение является оригинальным и обладает различительной способностью;
- слово / словосочетание «MARKETSKLAD» / «Маркетсклад» не является устойчивым выражением, не обладает очевидной семантикой, понятной для рядового потребителя;
- элемент «MARKETSKLAD» состоит из двух лексических единиц, заимствованных из двух разных языков. Их соединение в одно слово и написание в латинице, оригинальным шрифтом и в определенных цветах образует единый визуальный элемент, который носит фантазийный характер, а также требует домысливания и додумывания;
- деятельность заявителя связана с разработкой серии программных продуктов по автоматизации управления бизнес-процессами;
- восприятие заявленного обозначения как указание на заявленные товары и услуги невозможно без дополнительных рассуждений, ассоциаций,

домысливания;

- заявитель приводит примеры зарегистрированных товарных знаков в схожих обстоятельствах и судебную практику.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 06.12.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023799484 в отношении всех товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ.

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

С учетом даты подачи (17.10.2023) заявки №2023799484 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей включает 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 (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 обозначение «**MARKETSKLAD**», включающее словесный элемент «MARKETSKLAD», выполненный заглавными латинскими буквами. Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2023799484 испрашивается в красном, сером, белом цветовом сочетании в отношении следующего перечня товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ.

Словесный элемент «MARKETSKLAD» исполнен слитно, однако, графическое его исполнение и цветовое сочетание позволяет утверждать, что он состоит из двух словесных элементов «MARKET» и «SKLAD», имеющих самостоятельные семантические значения.

Словесный элемент «MARKET» является лексической единицей английского языка, представляет собой существительное, которое переводится с английского языка на русский язык как «рынок; базар; торговля; сбыт; спрос» (<https://dictionary.cambridge.org/ru/словарь/англо-русский/market>; <https://woordhunt.ru/word/market>).

Словесный элемент «SKLAD» заявленного обозначения согласно правилам английского языка прочитывается как слово «СКЛАД» и является

транслитерацией буквами латинского алфавита русского слова «склад» («склад» - запас чего-нибудь, большое количество каких-нибудь предметов, сосредоточенных, сложенных в одном месте; специально приспособленное помещение, место, здание, куда складываются и где хранятся запасы товара, материалов; характер устройства и организации чего-нибудь, см. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1026042>).

Обозначение со словесным элементом «MARKETSKLAD» будет восприниматься российскими потребителями как описательное сочетание, поскольку прямо указывает на характер деятельности, связанной с хранением и распространением товаров или данных (в цифровом контексте).

Заявленные товары 09 класса МКТУ включают в себя оборудование компьютерное, аксессуары для него и продукты программные. Заявленные услуги 42 класса МКТУ включают в себя разработку программного обеспечения, услуги в области компьютерных технологий.

Обозначение «**MARKETSKLAD**» формирует прямую ассоциативную связь с программным обеспечением, предназначенным для организации и автоматизации торговли (включая маркетплейсы, системы управления складом, электронные торговые площадки) и работы интернет-магазинов и электронных торговых платформ, с услугами, связанными с созданием интернет-магазинов, разработкой и поддержкой торговых площадок, интернет-сайтов и удаленных устройств, обеспечением функционирования сервисов для электронной торговли.

Обозначение «**MARKETSKLAD**» прямо ассоциируется с хранилищем данных, что описывает функциональное назначение, а также прямо указывает на платформу для хранения и распространения программного обеспечения и не обладает различительной способностью для товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ.

Учитывая, что современные склады зачастую выполняют функции торговых точек, а также то, что любая розничная или оптовая торговля и складская логистика предполагает использование программно-аппаратных

комплексов, то элемент «MARKETSKLAD» представляет собой видовое наименование предприятия и указывает на назначение заявленных товаров и услуг.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы о неохраноспособности словесного элемента «MARKETSKLAD» заявленного обозначения, как несоответствующего требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, следует признать правомерным.

Кроме того, в возражении не была представлена информация о приобретении заявленным обозначением различительной способности, в связи с чем у коллегии нет оснований считать, что оно в результате длительного и активного использования заявителем ассоциируется у потребителей исключительно с данным лицом.

Доводы заявителя в отношении существующей практики регистрации товарных знаков не приводят к иным выводам коллегии. Делопроизводство по каждой заявке ведется независимо с учетом всех обстоятельств дела.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.04.2025, оставить в силе решение Роспатента от 06.12.2024.