

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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, поступившее 18.06.2020, поданное компанией ООО «Ярпатент», г. Красноярск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018748583, при этом установила следующее.

ПАСПОРТ БРЕНДА

Обозначение « ПАСПОРТ БРЕНДА » по заявке №2018748583, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.11.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16 и услуг 35, 41, 42, 45 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 21.02.2020 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 16 и услуг 35, 41, 42, 45 классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что словесный элемент заявленного обозначения «Паспорт бренда» - представляет собой маркетинговый документ платформы бренда - набор утверждений, состоящих из атрибутов бренда,

миссии и видения бренда, обещаний бренда, сути бренда и его ценностей, рациональных и эмоциональные преимуществ для целевой аудитории.

Бренд платформа включает: наименование бренда, его написание, логотипы и знаки бренда, другими словами, его персонализации через текст, логотип, видео- и фоторяд; атрибуты бренда – все те особенности, с которыми взаимодействует потребитель, в частности, упаковка, слоган, интерьер; миссия бренда; видения бренда; описание аудитории, целевых групп, для которых создан бренд; маркетинговые обещания бренда – транслируемые брендом ценности, которые должны разделяться целевой аудиторией; рациональные преимущества, на основе функциональных характеристик продукта или услуги; эмоциональные преимущества бренда – ощущения потребителя от взаимодействия с продуктом; суть бренда, например, тон или голос, позволяющая передать его характер аудитории.

Таким образом, заявленное обозначение указывает на вид и назначение части заявленных товаров и услуг, таких как: 16 класс МКТУ «материалы графические печатные, издания печатные; продукция печатная»; 35 класс МКТУ «изучение рынка; консультации по организации бизнеса; макетирование рекламы; обновление рекламных материалов; оформление рекламных материалов; предоставление деловой информации через веб-сайты; презентация товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи»; 41 класс МКТУ «издание книг; макетирование публикаций за исключением рекламных; обучение практическим навыкам (связанные с вопросами интеллектуальной собственности); организация выставок с культурно-просветительской целью (связанные с вопросами интеллектуальной собственности); организация и проведение коллоквиумов (связанных с вопросами интеллектуальной собственности); организация и проведение конгрессов (связанных с вопросами интеллектуальной собственности); организация и проведение мастер-классов (связанных с вопросами интеллектуальной собственности); организация и проведение семинаров; организация и проведение конференций (связанных с вопросами интеллектуальной собственности); организация и проведение симпозиумов (связанных с вопросами интеллектуальной собственности); организация конкурсов учебных; услуги образовательно-воспитательные»; для всех

услуг 42 класса МКТУ; для всех услуг 45 класса МКТУ, в связи с чем, поскольку заявленное обозначение состоит из неохраноспособных элементов оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака/знака обслуживания на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Документов доказывающих различительную способность заявленного обозначения заявителем представлено не было.

Вместе с тем, другой части заявленных товаров и услуг заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака/знака обслуживания, так как способно ввести потребителей в заблуждение относительно вида и назначения товаров и услуг на основании подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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



- заявитель считает, что подробное описание словосочетания «платформа бренда», не может служить основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения;

- словосочетания «платформа бренда» и «паспорт бренда» не являются синонимами;

- заявленное обозначение является вымышленным, не имеющим определения в словарях, в связи с чем не будет вводить потребителя в заблуждение относительно и вида и назначения заявленных товаров и услуг;

- два отдельных понятия «паспорт» и «бренд» не образуют реально существующий предмет или применимое где-либо понятие;

- Роспатентом зарегистрировано большое количество товарных знаков, в включающих словосочетание «Паспорт чего-либо/кого-либо» и включающих словесный элемент «бренд», например: «Паспорт Болельщика» по свидетельству №658896, «Паспорт зубов» по свидетельству №604896, «ПАСПОРТ КОЖИ» по свидетельству №434784, «ПАСПОРТ ПОЗВОНОЧНИКА» по свидетельству

- №434847, «  ДЕНЬ БРЕНДА » по свидетельству №482523, «  бренда » по свидетельству №545206, «БРЕНДПАРАД» по свидетельству №577301, «ЖИВОЙ

БРЕНД» по свидетельству №579457 и др., что подтверждает фантазийность заявленного обозначения;

- заявленное обозначение введено в обиход заявителем – компанией ООО «Яръпатент», а именно ее директором и учредителем Дойна Яной Валерьевной, о чем свидетельствуют публикации в социальных сетях.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 21.02.2020 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2018748583 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 16 и услуг 35, 41, 42, 45 классов МКТУ

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

С учетом даты (21.02.2020) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово.

Согласно пункту 35 Правил, вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса, 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 является словесным « **ПАСПОРТ БРЕНДА** », выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 16 и услуг 35, 41, 42, 45 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

Как правомерно указано заявителем, понятие и/или термин «паспорт бренда» в общедоступных словарно-справочных источниках отсутствует. Однако заявленное

обозначение состоит из двух общеизвестных слов «паспорт» (где: «паспорт» -а; мн. паспорта, -ов; м. [франц. passeport] 1. Официальный документ, удостоверяющий личность владельца, его гражданство. Бессрочный п. Российский п. Заграничный п. Предъявить п. Жить без паспорта. Волчий п. (разг.; в России до 1917 г.: документ с отметкой о политической неблагонадёжности, закрывающий доступ на службу, учёбу). 2. Регистрационное свидетельство, содержащее основные сведения о каком-л. здании, предприятии, оборудовании, устройстве, приборе. П. завода. П. здания школы. П. станка. П. телевизора. П. часов. // Регистрационное свидетельство автомобиля. П. машины. 3. Документ, содержащий регистрацию каких-л. фактов, подробное описание чего-л. П. плавки металла. <Паспортный, -ая, -ое. П. бланк. П-ые сведения. П-ая система. П. отдел. См. Большой толковый словарь русского языка. Санкт-Петербург. Норинт. 2000) и «бренда» (где: «бренд» - Торговая марка товара или продукта в наиболее предпочтительном образе, имеющем высокую репутацию у потребителя. 2. Знак, образ предмета или явления; имидж. 3. см. тж. Лейбл. См. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000.). Также следует отметить, что «бренд» - Символическое воплощение комплекса информации, связанного с определённым продуктом или услугой. Обычно включает в себя название, логотип и другие визуальные элементы (шрифты, цветовые схемы и символы). Брендом становится такой товар, который среди определенной целевой аудитории отвечает следующим условиям: занимает четкую рыночную нишу; звучит как синоним слова или имеет четкое определение; наличие качественных ассоциации. (См. Словарь бизнес-терминов. Академик.ру. 2001.)

Учитывая выше приведенную семантику, заявленное обозначение «ПАСПОРТ БРЕНДА» воспринимается как документ содержащий характеристики того или иного бренда. Данный вывод также указан и в решении Роспатент, где экспертиза указала, что «паспорт бренда» это маркетинговый документ платформы бренда, которая в свою очередь включает в себя общее смысловое понятие бренда, его атрибуты, суть, и ценности.

Такой вывод также подтверждается и представленными сведениями самим заявителем. Так, согласно представленным в возражении ссылкам на социальные сети

Facebook, Instagram, принадлежащим заявителю, «ПАСПОРТ БРЕНДА» - это совокупность всех элементов, окружающих бренд: Бренд-бук, Известность, Репутация, Франшизы, Лицензии, Оценочная стоимость бренда, Товарные знаки».

Таким образом, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение позиционируется как документ, содержащий всю информацию о бренде как о средстве индивидуализации, в связи с чем не обладает различительной способностью для всех заявленных товаров 16 и услуг 35, 41, 42, 45 классов МКТУ.

При этом следует отметить, что обозначение «ПАСПОРТ БРЕНДА» может характеризовать любой товар 16 класса МКТУ и услуги 35, 41, 42, 45 классов МКТУ.

Для приобретения различительной способности обозначением «ПАСПОРТ БРЕНДА» заявителю следовало доказать, что по состоянию на 08.11.2018 данное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования путем представления, в частности, сведений об объемах продаж товаров/услуг, маркированных заявленным обозначением; о территории реализации товаров/оказания услуг, маркированных заявленным обозначением; о длительности использования заявленного обозначения для маркировки товаров 16 и услуг 35, 41, 42, 45 классов МКТУ, об объемах затрат на рекламу товаров/услуг, маркированных заявленным обозначением, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении, включая результаты социологических опросов.

Учитывая вышеприведенные факты, коллегия приходит к выводу о том, что обозначение «ПАСПОРТ БРЕНДА» не является оригинальным, не обладает различительной способностью, и должно оставаться свободным для использования другими лицами.

Таким образом, заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров 16 класса МКТУ и услуг 35, 41, 42, 45 классов МКТУ не соответствует требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

Ввиду того, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью для всех 16 класса МКТУ и услуг 35, 41, 42, 45 классов МКТУ, то довод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям, изложенным в пункте 3 статьи 1483 Кодекса по введению потребителей в

заблуждение относительно вида назначения части товаров 16 класса МКТУ и части услуг 35 и 41 классов МКТУ может быть снят.

Довод заявителя о наличии иных регистраций со словесными элементами «ПАСПОРТ» и «БРЕНД» не может быть признан убедительным, поскольку делопроизводство по каждому делу ведется самостоятельным независимым порядком с учетом обстоятельств конкретного дела.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.06.2020, оставить в силе решение Роспатента от 21.02.2020.