


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 марта 2014 г. № 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 31.07.2023, поданное Индивидуальным предпринимателем Запорожцем Александром Александровичем, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 31.03.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021773439 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Заявленное обозначение «» по заявке №2021773439, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.11.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 18, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 31.03.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг 18, 35 классов МКТУ (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, словесные элементы заявленного обозначения "Bag" и "Wallet" - (англ.) "сумка" и "кошелек" являются неохраняемыми, так как указывают на вид товаров. Заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку неохраняемые элементы занимают в заявленном обозначении доминирующее положение.

Кроме того, заявителем не были представлены соответствующие документы, которые доказывали бы приобретенную различительную способность заявленным обозначением до даты подачи заявки.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента и приводит следующие доводы.

Заявитель соглашается с мнением экспертизы в отношении отсутствия различительной способности товаров 18 класса МКТУ.

В отношении услуг 35 класса МКТУ заявитель ссылается на доводы, а также документы, ранее представленные на стадии экспертизы, доказывающие, по мнению заявителя, интенсивное использование знака до дачи подачи заявки.

Заявитель отмечает, что свою деятельность начал в 2013 году как интернет-магазин и стал самым известным интернет-магазином на территории Российской Федерации в сегменте EDC-товаров с экспресс-доставкой. Интернет-магазин имеет свой ютьюб-канал, подписчиками которого являются 9,3 тысячи человек. Суммарное количество просмотров на канале составляет более 3,4 миллиона.

Заявитель приводит отсылки к скрытой рекламе на различных каналах, в частности:

- портал РФ о технике и гаджетах (2018-2019гг):
<https://wylsa.com/obzor-topovoj-podstavki-dlya-noutbuka-moft-stand/>
(благодарность магазину Bag&Wallet); <https://wylsa.com/obzor-remnya-dlya-kamery-peak-design-slide-lite/> (благодарность магазину Bag&Wallet);
<https://wylsa.com/veshh-dnya-butylka-que-bottle/> (информацию о том, что товар куплен в магазине Bag&Wallet); <https://wylsa.com/obzor-sumki-coteciel-oder-spree/> (благодарность магазину Bag&Wallet).

- различные интеграции на YouTube: Tech News 23 марта 2015 года https://youtu.be/H9jM_O25icc?t=488; Mobiltelefon 7 сентября 2016 года: <https://youtu.be/-BKucU5mGiU?t=101>; Kazakov 9 мая 2018 года <https://youtu.be/iADMqG-rC0?t=30>; РасПаковка ДваПаковка 14 августа 2018 года <https://youtu.be/ejnkYm95rPg?t=19808>; 9 ноября 2018 года <https://youtu.be/mBep2ZMrIq8?t=50>; Руслан Усачев 11 февраля 2020 года: <https://youtu.be/9YT1lxjRgQ?t=481>; Кир Агашков 31 июля 2020 года <https://youtu.be/aqMj6ErffFQ?t=92>; Yeti 2.0 6 ноября 2020 года <https://youtu.be/xpmGktIzNA0?t=95>; Аркадий Гершман 11 ноября 2020 года: <https://youtu.be/daJPW0l7FOA?t=203>; Кир Агашков 25 ноября 2020 года <https://youtu.be/oDbjQZa3UzQ?t=519>; Rozetked 31 декабря 2020 года <https://youtu.be/7H9XRXJ7KqY?t=476>;

- упоминание магазина Bag&Wallet в статье газеты Ведомости от 2017 https://www.vedomosti.ru/management/articles/2017/04/07/684591-geodezist-biznes-naryukzakah?fbclid=IwAR1J165MoURujS89JoC2rbfCC_25XUxnkWRL0qOtpQjq6cHr9hpD2O4angA.

По мнению заявителя, представленная информация свидетельствует об информированности потребителей о заявленном на регистрацию обозначении, поскольку магазин является очень известным в своем сегменте и активно используется в сети интернет.

На заседании коллегии 11.09.2023 заявитель представил дополнительные материалы (приложение 1).

На основании изложенного, заявитель просит удовлетворить возражение и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021773439 в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены копии следующих материалов:

1. Сводка из сети-интернет магазина Bag&Wallet о количестве завершенных заказов, выручке и среднем чеке за период с 01.01.2020-31.12.2021, динамика визитов и просмотров за период с 01.01.2020-01.12.2020;
2. Договор на изготовление вывески;
3. Договор на корпоративные подарки.

Изучив материалы дела, и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (10.11.2021) поступления заявки №2021773439 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, 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.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 1¹ статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.


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.

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  «BAG & WALLET» является комбинированным, включает словесные элементы «BAG», «WALLET» выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительные элементы в виде горизонтальной прямой и примыкающих к ней элементов, напоминающих полукруг и часть ножниц. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 18, 35 классов МКТУ.

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

Словесные элементы «BAG», «WALLET», входящие в состав заявленного обозначения, имеют следующее семантическое значение: «BAG» - мешок, сумка, <https://translate.academic.ru/bag/en/ru/>, «WALLET» - бумажник, <https://translate.academic.ru/wallet/en/ru/>.

Таким образом, словесные элементы «BAG», «WALLET» имеют установленное значение и могут быть использовано неограниченным кругом лиц для ориентации потребителя относительно вида товара.

Регистрация заявленного обозначения испрашивается, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ «предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; продвижение продаж для третьих лиц», связанные с услугами продвижения товаров».

Словесные элементы «BAG», «WALLET» в силу своего семантического значения являются неохраняемыми элементами, так как указывают на вид товаров 18 класса и связанных услуг 35 класса МКТУ.

**BAG&WALLET**

В заявленном обозначении «**BAG&WALLET**» словесные элементы отчетливо прочитываются, занимают центральное пространственно-композиционное положение, за счет чего акцентируют на себе внимание потребителей. В то же время изобразительные элементы заявленного обозначения занимает существенно меньшее пространственное положение, ввиду доминирования неохраняемых словесных элементов «BAG», «WALLET», следовательно, обозначению по заявке №2021734439 в целом не может быть предоставлена правовая охрана на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, в отношении заявленных товаров и услуг 18, 35 классов МКТУ обозначение по заявке №2021734439 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Следует отметить, что согласно возражению, заявитель не оспаривает вывод экспертизы о том, что словесные элементы «BAG», «WALLET» являются неохраняемыми в отношении товаров 18 класса МКТУ.

В отношении доводов заявителя о том, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его активного использования в отношении услуг 35 класса МКТУ, коллегией установлено следующее.

Коллегия проанализировала представленные материалы (1-3), ознакомилась с порядком использования заявителем заявленного обозначения и установила следующее.

Сводка из сети-интернет магазина Bag&Wallet о количестве завершенных заказов, выручке и среднем чеке за период с 01.01.2020-31.12.2021, динамика визитов и просмотров за период с 01.01.2020-01.12.2020 носит информационный/ориентировочный характер в оценке известности интернет-магазина (bagandwallet.ru). Данные сведения не относятся к документам, подтверждающим объемы продаж, включая, в том числе, договоры поставки, а также платежные документы, из которых можно сделать вывод о фактической реализации продукта конечным покупателям до даты подачи заявки.

В представленном договоре между ИП «Запорожец А.А.» (интернет-магазин Bag & Wallet) и ООО «Майл.ру» на изготовление сувенирной продукции от 27.02.2020 отсутствует подтверждение исполнения указанного договора, ввиду чего данный договор не может быть принят во внимание.

Договор между ИП «Запорожец Александр Александрович» и ИП «Сысоев Александр Владимирович» на оказание рекламных услуг от 21.06.2021, а также дополнительное соглашение №1 к данному договору на изготовление и монтаж световой вывески также не может быть принят во внимание коллегией, ввиду отсутствия подтверждающих документов об исполнении указанного договора.

Представленные для обозрения интернет-сайты с отсылкой к скрытой рекламе на различных каналах, в частности: портал РФ о технике и гаджетах (2018-2019гг) с указанием, что товар куплен в магазине Bag&Wallet, а также благодарности магазину Bag&Wallet, ссылки на различные интеграции на YouTube канале, на которых среди прочего упоминается реклама интернет-сайта Bag & Wallet (bagandwallet.ru) с обзором предлагаемой продукции, а также упоминание магазина Bag&Wallet в статье газеты Ведомости от 2017 не могут служить убедительным доказательством приобретения заявленным обозначением различительной способности в отношении испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ.

С учетом изложенного коллегия считает недоказанным факт интенсивного и длительного использования заявленного обозначения при маркировке услуг 35 класса МКТУ, перечисленных выше, который позволил бы сформулировать вывод о приобретении заявленным обозначением различительной способности.

Кроме того, в материалы дела не представлено исследования мнений потребителей о том, что они узнают в заявленном обозначении средство индивидуализации заявителя и не воспринимают его в качестве характеризующего услуги, а, напротив, связывают исключительно с деятельностью заявителя.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 31.07.2023, оставить в силе решение Роспатента от 31.03.2023.