


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 26.11.2020. Данное возражение подано ИП Голотвиным Е.С., г. Кемерово (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019762117, при этом установлено следующее.

Заявка №2019762117 на регистрацию изобразительного товарного знака «» была подана 04.12.2019 в отношении товаров и услуг 14, 18, 25, 35, 40 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 29.09.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019762117. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть

зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении упомянутых товаров и услуг на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «MINISHOP» представляет собой сложносоставное слово, образованное путем слитного написания неохраноспособных слабых словесных элементов «MINI» (с английского «малый размер, малая длина») и «SHOP» (с английского «магазин» / см. Интернет-сайт <http://www.multitrans.ru>, а также Англо - Русский словарь, Мюллер В.К., Москва, "Русский язык", 1995 г.), в связи с чем является неохраноспособным согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров и услуг 14, 18, 25, 35, 40 классов МКТУ, поскольку указывает на назначение товаров и услуг. Поскольку словесный элемент "MINISHOP" занимает доминирующее положение в заявленном обозначении, оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Так как заявитель не представил документы, которые могли бы доказать приобретение различительной способности, регистрация вышеуказанного словесного элемента в качестве охраняемого элемента не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса.


В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.11.2020 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- словесный элемент «MINISHOP» является вымышленным, фантазийным, не несущим смысловой нагрузки. Не является лексической единицей известных языков;

- экспертиза утверждает, что слова, образующие заявленное обозначение, являются значимыми, поэтому их слитное написание не создает качественно иной уровень восприятия обозначения, отличный от восприятия отдельных входящих в него элементов, однако, следует различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании

потребителя представление о производимых товарах через ассоциации. В том случае, когда для того что бы сформулировать описательную характеристику товара (услуги) нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным;

- для того чтобы понять, какая семантика заложена в заявленное обозначение, во-первых, необходимо попытаться разделить одно слово на части, путем вычленения этих частей. Во-вторых, попытаться перевести эти части с иностранного языка на русский, что может вызвать определенные трудности. Как правило, потребитель посещает торговые точки, не имея при себе словарно-справочных источников. Английским языком тоже владеют далеко не многие;

- заявитель до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака использовал обозначение «», ввиду чего оно завоевало определенную нишу на российском рынке и за время использования стало узнаваемым в отношении товаров и услуг 14, 18, 25, 35, 40 классов МКТУ.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.09.2020 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2019762117.

В подтверждение своих доводов заявитель представил пакет документов о различительной способности заявленного обозначения.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Ссылки на интернет на 9 л. в 1 экз.;
2. Фотографии с производства на 2 л. в 1 экз.;
3. Договор аренды помещений на 5 л. в 1 экз.;
4. Договор с цехом по пошиву одежды на 3 л. в 1 экз.

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

С учетом даты (04.12.2019) 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).

Согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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

Согласно подпункту 2 пункта 1.1. статьи 1483 не применяются в отношении обозначений, которые состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; общепринятые наименования; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар.

Согласно пункту 35 Правил указанные в пункте 34 Правил, 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.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 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 комбинированным, состоящим из геометрической фигуры в виде прямоугольника, на фоне которой расположен словесный элемент «MINISHOP», выполненный заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров

и услуг 14, 18, 25, 35, 40 классов МКТУ.

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

Заявленное комбинированное обозначение содержит в своем составе геометрическую фигуру в виде прямоугольника, который не обладает различительной способностью, поскольку не имеет оригинального графического исполнения, в силу чего является неохраемым элементом обозначения по основаниям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем в состав заявленного обозначения входит словесный элемент «MINISHOP», занимающий доминирующее положение в заявленном обозначении, образованный из двух слов «MINI» (в переводе с английского языка означает «маленький» (<https://dictionary.cambridge.org/ru/словарь/англо-русский/mini>) и «SHOP» (<https://dictionary.cambridge.org/ru/словарь/англо-русский/shop>), написанных слитно, и представляет собой сложносоставное слово. С учетом смысловых значений слов, образующих данный словесный элемент, оно может означать «маленький магазин», вследствие чего указанный словесный элемент не является оригинальным, не обладает различительной способностью, характеризует заявленные товары и услуги, указывая на их назначение, и должен оставаться свободным для использования другими лицами, которые оказывают однородные товары услуги. Так, в отношении заявленных товаров и услуг 14, 18, 25, 40 классов МКТУ словесный элемент «MINISHOP» может вызывать ассоциации с тем, что они продаются/оказываются в маленьких магазинах; что касается испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ, то они напрямую связаны с продвижением товаров, то есть тоже могут быть связаны с деятельностью маленьких магазинов. Таким образом, регистрация подобного обозначения нарушила бы пункт 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается материалов, представленных заявителем в качестве подтверждения приобретения заявленным обозначением различительной



способности, то они не позволяют прийти к выводу, что до даты приоритета заявки №2019762117 заявленное обозначение воспринималось как знак маркировки товаров и услуг 14, 18, 25, 35, 40 классов МКТУ, оказываемых заявителем.


Из представленных ссылок на интернет (1) не представляется возможным установить, какой охват читателей у данных публикаций.

Из приложенных фотографий с производства (2) нельзя сделать вывод о том, какое лицо индивидуализирует представленные на фото изображения.

Из приложенного договора аренды помещения (3), как и из приложенного договора с цехом по пошиву одежды (4) нельзя сделать вывод о том, каким именно обозначением маркировалась данная продукция.

Также, коллегия отмечает, что представленных заявителем документов, доказывающих, по его мнению, различительную способность обозначения

«», недостаточно для подтверждения того, что оно приобрело различительную способность в отношении заявителя на территории Российской Федерации. Указанный вывод обосновывается тем, что заявителем не представлены необходимые сведения об объемах предоставляемых услуг; длительности и регулярности использования; объеме затрат на рекламу; а также сведения об информированности потребителя об услугах заявителя, маркированных знаком «».

На основании вышеизложенных фактов, нельзя сделать вывод о том, что обозначение «» широко известно среднему российскому потребителю и длительно используется заявителем на территории всей Российской Федерации. При указанных обстоятельствах у коллегии отсутствуют основания считать неправомерным вывод Роспатента о том, что заявленное обозначение противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившем 26.11.2020, оставить в силе решение Роспатента от 29.09.2020.