

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 31.03.2023, поданное ООО "Лео Август Брендинг", Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 909548, при этом установлено следующее.

brandbox

Оспариваемый товарный знак « » по заявке № 2020721519, поданной 24.04.2020, зарегистрирован 08.12.2022 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 909548 на ООО «Брендбокс», Московская обл., рп Лопатино (далее – правообладатель), в отношении услуг 35, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 31.03.2023 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 909548 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В доводах возражения и дополнениях к нему лицом, подавшим возражение, указывается следующее:

- оспариваемое обозначение, образованное посредством объединения общеупотребимых слов «brand» и «box», не может обладать различительной способностью;

- в базе товарных знаков Роспатента содержится несколько сотен товарных знаков с использованием элемента «brand», а также более 500 зарегистрированных товарных знаков с использованием элемента «box», при этом во многих из зарегистрированных товарных знаков, элемент «brand» является неохраняемым в силу описательности обозначения и утраты различительной способности;

- обозначение «brandbox» до даты приоритета товарного знака по свидетельству №909548 использовалось различными лицами в области, связанной с созданием, развитием, продвижением бренда, оказания консультационных услуг по вопросам брендов;

- оказание услуг по разработке, развитию, продвижению бренда является комплексной, сложно-структурированной деятельностью, связанной с привлечением множества специалистов различных направлений, а создание бренда включает в себя несколько этапов;

- обозначение «Brand Vox» использовалась для индивидуализации инструмента, позволяющего создать свой личный бренд; инструмента создания коммуникационной платформы бренда Компанией «Неформально» (а также одним из учредителей Компании Олегом Шведовским) с 2018 года (<https://web.archive.org/web/20180203165403/http://neformalno.ru/>);

- инструмент Brand Vox, предлагаемый Компанией «Неформально» является одним из способов построения коммуникационного процесса бренда;

- инструмент «Brand Vox» упоминался и в других источниках, таких как: статья «Выпускник МГППУ и основатель компании «Неформально» Олег Шведовский рассказал об искусственном интеллекте, HR-брендинге и концепции Mbi» на Интернет-сайте <https://mgppu.ru/news/5428> от 13.02.2018 г. (2 583 просмотра); статья «Как устроен персональный бренд? Анализируем бренды Макса +100500 и Сергея Шнурова» на Интернет-сайте <https://vc.ru/flood/37281-kak-ustroen-personalnyubrend-analiziruem-brendy-maksa-100500-i-sergeya-shnurova> от 29.04.2018

г. (5 387 просмотров); статья «Роль ИТ-директора в формировании бизнес-стратегии компании» на Интернет-сайте <https://www.retail.ru/rbc/pressreleases/ventra-lab-rol-it-direktora-vformirovanii-biznes-strategii-kompanii/> от 09.07.2019 г. (1 465 просмотров);

- таким образом, использование обозначения «Brand Vox» для индивидуализации коммуникационной платформы для брендов, является одним из подтверждений использования указанного обозначения в сфере создания, продвижения брендов;

- обозначение «brandbox» не может индивидуализировать деятельность по оказанию услуг конкретного лица в сфере брендинга, маркетинга и иной деятельности, связанной с рекламной отраслью;

- обозначение «brandbox» является обозначением, состоящим из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

- согласно представленным распечаткам из сети Интернет оспариваемое обозначение «brandbox» используется в маркетинге как обозначение рекламного стенда и удовлетворяет всем критериям обозначения, вошедшего во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

- из представленных с возражением источников информации следует, что обозначение «brandbox» является термином в области маркетинга, менеджмента;

- обозначение «brandbox» не способно индивидуализировать конкретное лицо, оказывающее услуги в сфере брендинга, маркетинга, дизайна, поскольку на многочисленных интернет-ресурсах есть предложения на оказание услуг брендинга/разработки фирменного стиля/маркетинга;

- в корреспонденции от 23.08.2023 лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным правовую охрану товарного знака по свидетельству №909548 в отношении услуг 35 класса МКТУ «агентства рекламные; исследования маркетинговые; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; макетирование рекламы; маркетинг; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; продвижение продаж для третьих лиц; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; распространение рекламных

материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; сбор и предоставление статистических данных; службы консультативные по управлению бизнесом; управление потребительской лояльностью; услуги в области общественных отношений; услуги по исследованию рынка», услуг 42 класса МКТУ «дизайн веб-сайтов; дизайн визитных карточек; дизайн графический рекламных материалов; дизайн промышленный; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]; услуги дизайнеров в области упаковки».

К возражению приложены следующие материалы:

- скриншот архивной копии Интернет-страницы <https://web.archive.org/web/20180203165403/http://neformalno.ru/> (1);

- скриншот статьи на странице сайта <https://mgppu.ru/news/5428> (2);

- скриншот статьи на странице сайта <https://vc.ru/flood/37281-kak-ustroen-personalnyybrend-analiziruem-brendy-maksa-100500-i-sergeya-shnurova> (3);

- скриншот статьи на странице сайта <https://www.retail.ru/rbc/pressreleases/ventra-lab-rol-itdirektora-v-formirovanii-biznes-strategii-kompanii/> (4);

- скриншот архивной копии Интернет-страницы <https://web.archive.org/web/20161101054021/http://er-media.ru/category/dictionary/#> (5);

- скриншот статьи на странице сайта <https://afisha-ukraine.at.ua/publ/1-1-0-1> (6);

- скриншот страницы сайта <https://www.fasadovo.ru/news/brend-boks-fasadovo/> (7);

- скриншот архивной копии Интернет-страницы <https://web.archive.org/web/20170211062603/http://lgtrf.ru/catalog/sostavnie-lcd-ekrani/> (8);

- скриншот Интернет-страницы <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/135676670000600404> (9);

- скриншот Интернет-страницы

https://www.researchgate.net/publication/233499373_The_Differences_between_Branding_a_Country_a_Region_and_a_City_Applying_the_Brand_Box_Model (10);

- скриншот Интернет-страницы <https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-privlekatelnostibrenda-goroda-ekaterinburga-na-osnove-modeli-korobka-brenda> (11);

- <https://web.archive.org/web/20141026055827/http://brandbox.uz/about> (12);

- <https://web.archive.org/web/20170901170329/https://brandboxbw.com/index.html#home> (13);

- <https://web.archive.org/web/20180105123716/https://www.brandboxcollective.com/> (14);

- <https://web.archive.org/web/20180805082303/https://www.wearebrandbox.com/> (15);

- выдержка из статьи с машинным переводом с английского языка на русский: Jackie Clarke. Journal of Vacation Marketing Volume 6, Issue 4 «Tourism brands: An exploratory study of the brands box model» (Дата первой публикации Октябрь 2000 г.) (16);

- текст статьи с машинным переводом Caldwell, Niall; Freire, Joao R. Journal of Brand Management; London Том 12, Изд. 1, 50-61. «The differences between branding a country, a region and a city: Applying the Brand Box Model» (Дата первой публикации август 2004 г.) (17);

- текст статьи Мухаметов Руслан Салихович, Сивкова Надежда Ивановна ОЦЕНКА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ БРЕНДА ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ «КОРОБКА БРЕНДА» // Вестник Санкт-Петербургского университета. Менеджмент. 2020. №3. (18);

- выписка из ЕГРЮЛ ООО «БРЕНДБОКС» (19);

- заключение по результатам рассмотрения возражения по заявке №2020721519 (20);

- решение Суда по интеллектуальным правам от 19.05.2022 по делу №СИП-19/2022 (21).

Правообладатель товарного знака по свидетельству №909548, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв, в котором указывалось следующее:

- товарный знак по свидетельству №909548 образован посредством объединения общеупотребимых слов и обладает различительной способностью;

- неохраняемый характер отдельных словесных элементов «BRAND» или «BOX» в иных заявках/товарных знаках, приведенных в возражении, однозначно не свидетельствует о том, что словесный элемент «BRANDBOX» также является неохраняемым и что спорное обозначение не обладает различительной способностью;

- словесный элемент «BRANDBOX» не является лексической единицей какого-либо языка, вошедшей в состав словарных или словарно-справочных источников, что свидетельствует о фантазийном характере обозначения по отношению к товарам и услугам спорного знака;

- оспариваемый товарный знак обладает различительной способностью, не является вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров (услуг) определенного вида;

- доводы возражения направлены на переоценку и оспаривание выводов Суда по интеллектуальным правам от 19.05.2022 по делу №СИП-19/2022 в отношении законности государственной регистрации товарного знака по свидетельству №909548;

- рассматриваемый товарный знак не является общепринятым термином;

- кроме того, в возражении указывается, что «обозначение «brandbox» используется в маркетинге как обозначение рекламного стенда», «в маркетинге существует термин «The brands box model». Модель brands box представляет собой матрицу из четырех ячеек, основанную на двух измерениях бренда: измерении «репрезентативности» и измерении «функциональности»», что подтверждает отсутствие такого термина, более того опровергает его общепринятость, так как это не подразумевает различных значений и интерпретаций;

- в возражении не приведены какие-либо словарно-справочные словари, толковые словари и иные издания, позволяющие определить, что словесный элемент «BRANDBOX» является общеупотребимым термином.

На основании изложенного, правообладатель спорного знака просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №909548.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в деле, коллегия пришла к следующему выводу.

С учетом даты (24.04.2020) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 требованиями пункта 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.

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

В соответствии с пунктом 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящих только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначения, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;
- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;
- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение

brandbox

« », выполненное стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 35, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Лицо, подавшее возражение, считает, что в соответствии с представленными с возражением документами, оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью, используется различными производителями, является термином и вошло во всеобщее употребление как обозначение услуг определенного вида. При этом коллегия отмечает, в материалах возражения отсутствует информация об использовании лицом, подавшим возражение, в своей хозяйственной деятельности обозначения «brandbox», в силу чего заинтересованность в подаче настоящего возражения ООО "Лео Август Брендинг" не прослеживается.

Анализ оспариваемого товарного знака показал, что в его состав входит словесный элемент «brandbox», семантическое значение которого отсутствует в словарных изданиях, в силу чего данный элемент может рассматриваться как фантазийный.

Вместе с тем, словесный элемент «brandbox» оспариваемого товарного знака образован путем соединения двух лексических единиц английского языка «brand» и «box». Согласно общепринятым словарно-справочным источникам информации (<https://translate.yandex.ru/>) в переводе с английского языка словесный элемент «brand» имеет значение «бренд; фабричная марка; торговая марка или марка продукта в наиболее предпочтительном образе, имеющем высокую репутацию у потребителя; знак, образ предмета или явления», словесный элемент «box» означает «коробка, ящик, бокс».

На основании вышеизложенного, семантическое значение словесного элемента «brandbox» у среднего рядового потребителя может быть разная, например, «брендовая коробка» или «брендовый ящик» и так далее.

В том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара или характеристику сведений об изготовителе товаров нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным.

Учитывая изложенное, нет оснований для признания обозначения «brandbox» описательным элементом, необходимым для использования его различными субъектами хозяйственной деятельности при маркировке однородных оспариваемых услуг в гражданском обороте.

Восприятие словесного элемента «brandbox» ассоциативно, следовательно, носит субъективный характер.

В связи с указанным, коллегия не находит основания для вывода о том, что оспариваемый товарный знак в отношении испрашиваемых в возражении услуг 35 класса МКТУ, относящихся к услугам в области рекламы, продвижения товаров для третьих лиц, услугам в области бизнеса, общественных отношений и рынка, в отношении услуг 42 класса МКТУ, относящихся к услугам в области дизайна,

исследования и разработкам новых товаров для третьих лиц, будет являться фантазийным, поскольку для того, что у потребителя сформировалось мнение о каких-либо характеристиках услуг, ему понадобятся дополнительные рассуждения и домысливания, которые могут быть различными.

Ссылки в возражении на зарегистрированные товарные знаки со словесными элементами «brand» и «box», где элемент «brand» является неохраемым элементом обозначения, коллегия не представляется возможным оценить, поскольку к материалам дела не представлены сами товарные знаки, подвергающиеся анализу.

Относительно довода возражения о том, что до даты приоритета спорного товарного знака обозначение «brandbox» использовалось различными лицами в области, связанной с созданием, развитием, продвижением бренд, оказания консультационных услуг по вопросам брендов, которые базируются на сведениях из сети Интернет, коллегия указывает следующее.

Обращение к имеющимся в деле интернет – распечаткам показало, что обозначение «brandbox»/«brand box» упоминалось при оказании услуг в области корпоративного и потребительского брендинга, визуальных коммуникаций, интерактивных решений, наружной рекламы и т.д. Коллегия указывает, что представлены единичные случаи использования спорного обозначения различными лицами до даты приоритета товарного знака по свидетельству №909548 в отношении вышеуказанных услуг. Вместе с тем из сведений Интернет не представляется возможным установить источник и длительность оказания услуг, сопровождаемых указанными обозначениями. Кроме того, отсутствует возможность установить насколько продолжительно и интенсивно обозначение «brandbox»/«brand box» использовалось иными лицами до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №909548.

Поскольку для вывода об утрате обозначением различительной способности подлежат установлению факты о субъектах, которыми для индивидуализации предлагаемых ими услуг использовалось спорное обозначение, о периоде времени, в течение которого соответствующие субъекты предлагали свои услуги под

обозначением «brandbox»/«brand box», об интенсивности и широте использования соответствующими субъектами для индивидуализации предлагаемых ими услуг спорного обозначения, то отсутствие таких данных не позволяет прийти к выводу о несоответствии оспариваемой регистрации пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

По мнению лица, подавшего возражение, включение в оспариваемый товарный знак словесного элемента «brandbox» позволяет отнести оспариваемый товарный знак к обозначениям, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида. Данный довод базируется на сведениях о том, что сходные с оспариваемым обозначением словесные элементы «brandbox» используются различными субъектами в своей хозяйственной деятельности при оказании услуг по брендингу, рекламе, маркетингу.

Под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление, понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара.

Признаками, характеризующими обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, являются:

- использование обозначения в качестве названия (наименования) товара специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями;
- применение обозначения в качестве названия (наименования) одного и того же товара или товаров того же вида, выпускаемых различными производителями;
- применение обозначения длительное время.

Только при наличии всех перечисленных выше признаков обозначение может быть отнесено к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.

Поскольку ни само возражение, ни приложенные к нему интернет-материалы не содержат подтверждения того, что оспариваемый товарный знак обладает признаками, позволяющими отнести их к этой категории обозначений, отсутствуют

основания для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям пункта 1 (1) статьи 1483 Кодекса.

В возражении указывается на несоответствие оспариваемого товарного знака подпункту 2 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, в связи с тем, что словесный товарный знак «brandbox» является термином.

Согласно Большой энциклопедии термин – слово или сочетание слов, обозначающее специальное понятие, употребляемое в науке, технике, искусстве (Москва, Терра, 2006, т.50, с. 381).

В возражении не приведены какие-либо словарно-справочные словари, толковые, терминологические словари и иные издания, позволяющие определить, что обозначение «brandbox» свидетельствует о его терминологическом характере. Представленные в качестве доказательств того, что оспариваемый товарный знак является термином, интернет – распечатки (16-18) представляют собой научные статьи, в которых использовались обозначения «brandbox», «коробка бренда», «коробочная модель», «коробочная матрица новых брендов», «коробочная модель бренда». Изложенное не позволяет признать обозначение «brandbox» в качестве термина в определенной области деятельности, поскольку опровергает его общепринятость, не подразумевая различных значений и интерпретаций.

В связи с изложенным, мнение возражения о том, что товарный знак «brandbox» является термином и не соответствует положениям пункта 1 (2) статьи 1483 Кодекса, следует признать ошибочным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 31.03.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 909548.