

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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 08.11.2021 возражение, поданное Екимовым Сергеем Анатольевичем, Свердловская обл.(далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020714912 , при этом установила следующее.



Регистрация товарного знака по заявке №2020714912 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 24.03.2020 испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 30.06.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что обозначение «100 печей. ру» в силу своего семантического значения, где элемент «100» представляет собой сочетание цифр, не имеющих словесного характера и характерного графического исполнения, вследствие чего не обладает различительной способностью и является неохраняемым элементом обозначения; «печей» - производное от слова «печь» - каменное или металлическое сооружение, накаливаемое сжиганием дров или иного горючего вещества и

служащее для нагревания помещений или для обработки каких-нибудь материалов, см. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/936074>, указывает на вид, свойство и назначение услуг, является неохраняемым элементом; «.ру» - транслитерация элемента «RU», что представляет собой общепринятое сокращение от Russia, международный код Российской Федерации, используемый также как национальный домен верхнего уровня в сети Интернет для России (см. <http://www.multitrans.ru/c/m.exe?l1=1&l2=2&s=RU,h> <http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/75539/ДОМЕН>), вследствие чего не обладает различительной способностью и является неохраняемым элементом обозначения. Поскольку доминирующее положение в заявленном обозначении занимают неохраноспособные элементы, оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

Также в заключении указано, что на основании абзаца 7 пункта 1 статьи 1483 Кодекса заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) при условии представления содержащихся в соответствующих документах фактических сведений, доказывающих приобретение заявленным обозначением различительной способности в результате его длительного, интенсивного использования до даты подачи заявки для конкретных товаров (услуг), указанных в заявке.

Поскольку заявителем не были представлены сведения, доказывающие приобретение заявленным обозначением различительной способности в результате его длительного и интенсивного использования для конкретных услуг, указанных в заявке, то у экспертизы нет оснований для признания охраноспособным заявленного обозначения.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему.

- заявленное обозначение по заявке № 2020714912 не является описательным обозначением, характеризующим заявленные услуги 35 класса МКТУ;

- «100 печей.ру» является фантазийным по отношению к заявленным услугам;
- различительная способность обозначений, включающих буквы и/или цифры, усиливается использованием стилизованного шрифта и/или включением в обозначение изображений. Нули («00» в числовом элементе «100») изображены в виде стилизованных печей, внутри которых изображено пламя, о чем указывалось в описании заявленного обозначения. Таким образом, нули выполнены в виде изобразительных элементов, которые подлежат правовой охране;
- также заявитель приводит примеры зарегистрированных товарных знаков, включающих цифры и числа: свидетельство № 736099 на комбинированный товарный знак со словесным элементом «7 печей»; свидетельство № 624468 на комбинированный товарный знак со словесным элементом «1000 мелочей» и др.;
- заявленное обозначение обладает различительной способностью и соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Наличие у заявленного обозначения различительной способности подтверждается также длительностью использования обозначения, которое введено в гражданский оборот в 2011 году с момента приобретения доменного имени для сайта интернет - магазина заявителя <https://100-pechey.ru/>;
- использование обозначения иными способами началось с 2013 года: на вывесках на 19-ти магазинах и 5 зданиях складских помещений в 10 городах Российской Федерации (обширная география подтверждает узнаваемость обозначения среди потребителей), расходы на рекламу с 2018 г. по 09.2021 г. составили 11 574 422,70 руб., на контекстную рекламу было потрачено 437 780 руб., высокая информированность потребителей объясняется широкой географией продажи (все города России) продукции через интернет - магазин, а также высоким количеством подписчиков в социальных сетях.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (24.03.2020) 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 регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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 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.

В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса (пункт 34 Правил). К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар, а также относятся 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.

В соответствии с пунктом 35 Правил указанные в пункте 34 настоящих 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 обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 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.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированный товарный

знак 

Государственная регистрация товарного знака испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям законодательства показал следующее.

Входящий в состав заявленного обозначения элемент «100 печей» представляет собой словосочетание «сто печей», выполненное в виде числа «100» и слова «печей» в родительном падеже, которые связаны грамматически и по смыслу. При этом, как известно, «Печь — это устройство для отопления различных строений (дом, баня, пр.) или для получения высокой температуры, необходимой в

том или ином технологическом процессе (выпечка хлеба, обжиг керамики, термообработка металлов, лабораторные исследования), см., например, Словари и энциклопедии на Академике (<https://dic.academic.ru/dic>). «100» - 1. Число и цифра 100. // Количество, равное 100. Сто рублей. Сто лет. Сто шагов. 2. Употр. для выражения неопределённо большого количества; много, очень много. Сто раз говорил тебе. Сто лет не виделись. Сто раз надо подумать, прежде, чем сделать (см. там же). Данное обозначение может вызывать определенные ассоциации с товарами, для которых предназначены заявленные услуги 35 класса МКТУ.

Однако, следует отметить, что обозначение «100 печей» не указывает прямо на вид, свойства, назначение или на какие-либо иные характеристики услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, как указано в заключении экспертизы, поскольку является ассоциативным обозначением, которое требует определенных рассуждений и домысливания.

В частности, словосочетание «100/сто печей» может означать, например, неопределенно большое количество устройств для отопления дома или бани, либо много устройств для выпечки хлеба или пирогов, либо очень большое количество устройств для термообработки (выплавки) металлов. Вместе с тем, оно может породить и ассоциативно-смысловые образы, связанные, например, с гипотетически возможным большим количеством различного печного оборудования, предназначенного для использования в вышеуказанных устройствах.

При этом само словосочетание «100 печей» никак не обнаруживается в каких-либо общедоступных словарях или специализированных справочниках и не используется каким-либо образом в сети Интернет различными хозяйствующими субъектами, кроме заявителя (см., например, Интернет-порталы «Яндекс», «Google»), то есть не является устойчивым и необходимым для общего свободного обращения в гражданском обороте в отношении тех или иных услуг.

Изложенное выше обуславливает вывод о том, что данное словосочетание способно порождать весьма разнообразные ассоциативно-смысловые образы, то

есть оно не имеет какого-либо строго определенного смыслового значения, которое могло бы быть применимым в качестве каких-либо определенных описательных характеристик для приведенных в заявке услуг.

Кроме того, число «100» в заявленном обозначении имеет оригинальное графическое исполнение, в котором нули выполнены в виде стилизованных печей с изображением пламени внутри, а единица также имеет оригинальный дизайн, вопреки утверждению экспертизы об отсутствии у числа «100» характерной графики, что придает дополнительную различительную способность заявленному обозначению.

Что же касается упомянутой выше гипотетической возможности порождения этим словосочетанием в отношении соответствующих услуг каких-либо дополнительных рассуждений, домысливания и ассоциаций, то следует отметить, что они предопределяют, напротив, наличие у него необходимой различительной способности для таких услуг. Следовательно, словесный элемент «100 печей» по отношению к этим услугам является фантазийным, то есть семантически абсолютно нейтральным, не способным каким-либо образом напрямую их характеризовать.

При этом, например, представление о том, что в соответствующем магазине к продаже предлагаются только печи и никакого другого оборудования и количество этих печей равно ста, является совершенно неправдоподобным.

В соответствующей сфере экономической деятельности (торговле) предприятия торговли и Интернет-магазины достаточно часто индивидуализируются с использованием наименований тех или иных видов товаров и количественных числительных (100, 1000, 1001 и др.), что подтверждается практикой Роспатента при регистрации подобных обозначений (см., например, товарные знаки «100 колес», «100 визиток», «100 matryoshek», «СТО-ПЛИТ», «1001 краска», «101 колбаска», «1001 дверь», «1001 toys», «100 GAZET.RU» и др.).

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия не имеет каких-либо оснований для признания словесного элемента «100 печей» в составе

заявленного обозначения не обладающим различительной способностью, характеризующим приведенные в заявке услуги.

Кроме того, элемент «100 печей. ру» используется в транслитерации принадлежащего ему доменного имени («100-pechey.ru»), причем право на указанное доменное имя возникло у него ранее даты (24.03.2020) подачи рассматриваемой заявки, а именно 05.09.2011, согласно представленным свидетельству о регистрации этого доменного имени и сведениям о количестве посетителей соответствующего действующего сайта, в том числе и в период ранее даты подачи заявки.

Вышеуказанный сайт использовался заявителем для информирования потребителей о соответствующих услугах, оказываемых под обозначением «100 печей» и товарах, для продвижения которых он предназначен,

Коллегией также были приняты во внимание сведения об использовании заявленного обозначения в отношении услуг по продвижению товаров, в том числе посредством интернет-магазина, а также при оказании услуг розничной торговли.

Указанное подтверждается представленными заявителем сведениями об объемах продаж и количеством розничных точек продаж под обозначением «100 печей», начиная с 2011 года, договорами с контрагентами на размещение рекламных конструкций, соглашениями с арендодателями о размещении вывесок «100 печей.ру», договорами и актами на изготовление рекламных материалов, отзывами покупателей в открытых источниках сети интернет, начиная с 2015 года, затратами на поддержание веб-сайта, оплату хостинга и рекламу сайта, затратами на рекламную продукцию, а также сведениями о программе лояльности и количестве участников этой программы, изображениями различной рекламной продукции с изображением заявленного обозначения (бонусных карт, акций, буклетов, листовок и прочее), изображениями аккаунтов в инстаграм (в дополнение к аккаунту в ВК).

Вышеуказанные документы свидетельствуют о том, что элемент «100 печей» в составе заявленного обозначения, действительно, использовался именно заявителем, причем значительно ранее даты подачи рассматриваемой заявки, для

индивидуализации оказываемых им услуг по продаже и продвижению соответствующих товаров посредством сети магазинов, в том числе через интернет под обозначением «100 печей», в результате чего данный словесный элемент приобрел еще и дополнительную различительную способность в отношении приведенных в заявке услуг 35 класса МКТУ в соответствии с пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, не имеется каких-либо оснований для признания этого словесного элемента неохраняемым элементом, не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается обозначения «.ру», входящего в состав заявленного обозначения, то оно представляет собой национальный домен верхнего уровня в сети Интернет для России и не обладает различительной способностью, как справедливо указано экспертизой, и является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается в возражении.

В связи с тем, что указанный элемент не занимает в обозначении доминирующего положения, он может быть включен в состав регистрируемого знака в качестве неохраняемого элемента.

Таким образом, коллегия пришла к выводу, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака с указанием в качестве неохраняемого элемента «.ру»

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

удовлетворить возражение, поступившее 08.11.2021, отменить решение Роспатента от 30.06.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020714912.