

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
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 в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 31.12.2020, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Новая Мода», г. Петрозаводск (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018750804 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2018750804 подано на регистрацию 21.11.2018 на имя заявителя в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется словесное

НОВАЯ МОДА ДЛЯ ВАС

обозначение «
», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 31.03.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018750804 для всех заявленных товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение «новая мода для вас», где «новая» - впервые созданное или сделанное, появившееся или возникшее недавно, взамен прежнего (см. Интернет <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/127982>), «мода» - термин из области деятельности заявителя, где мода - [франц. mode - мода; манера, образ действий] 1. совокупность вкусов и взглядов, господствующих в обществе в определённое (обычно недолгое) время и проявляющихся в увлечениях чем-л., формах быта, одежде и т.п. 2. мн.: моды, мод. образцы предметов одежды, отвечающие господствующим вкусам данного момента (см. Интернет <http://gramota.ru/slovari/dic/?word=мода&all=x>), «для вас» - (без удар.), предлог с род. 1. в пользу, ради кого чего-нибудь; предназначеная кому- чему-нибудь (см. Интернет <https://dic.academic.ru/>, Толковый словарь Ушакова) в целом не обладает различительной способностью, поскольку в отношении заявленных товаров и услуг носит описательный характер, указывает на свойства заявленных товаров и назначение услуг.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 31.12.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель считает мнение эксперта ошибочным и необоснованным в силу того, что экспертиза проводилась по каждому слову отдельно, а не по всему обозначению в целом;

- заявитель просит обратить внимание на то, что эксперт применяет пункт 1 статью 1483 Кодекса со следующим пояснением «поскольку в отношении заявленных товаров и услуг носит описательный характер, указывает на свойства заявленных товаров и назначение услуг», однако, такого основания как «носит описательный характер» в законодательстве не выделено;

- ни один из составных элементов заявленного обозначения не обладает указанием на свойство товаров;

- словесные элементы заявленного обозначения не имеют указание на конкретный круг лиц, а, следовательно, основание о несоответствии заявленного обозначения пункту 1 статье 1483 Кодекса не может быть применено;

- заявитель ведет активную хозяйственную деятельность уже длительное время, в связи с чем, заявленное обозначение приобрело различительную способность и ассоциируется только с заявителем.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018750804 в отношении всех заявленных товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

С возражением были представлены следующие материалы:

1. Договор энергоснабжение от 1 февраля 2014 г. №100-1-41-08534-01;
2. Договор поставки товара №6 от 10 января 2017 г.;
3. Договор об оказании рекламных услуг в сети интернет от 20.09. 2019;
4. Договор поставки №БР2017/01-001 от 1 января 2017 г.;
5. Договор купли продажи №112/08/2018-Б от 12.08.2018 г.;
6. Договор на информационное обслуживание от 03 мая 2017 г.;
7. Договор на рекламу – Договор №13/02/03 от 2 марта 2017 г.;

8. Договор аренды от 21 августа 2017 г.

На заседании коллегии, состоявшемся 17.05.2021, коллегией были выдвинуты дополнительные основания, которые не были учтены экспертизой, а именно, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку в отношении заявленных товаров и услуг, не связанных со сферой деятельности в области моды, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и свойств товаров и услуг.

Указанное предусматривается пунктом 45 Правил ППС, где говорится о том, что выявленные членами коллегии при рассмотрении спора основания для признания недействительным предоставления правовой охраны объекту интеллектуальной собственности либо основания, препятствующие предоставлению ему правовой охраны, отражаются в протоколе заседания коллегии и учитываются при формировании вывода коллегии по результатам рассмотрения спора.

Указанное, доводится до сведения сторон спора. При этом им предоставляется возможность представить свое мнение.

Заявитель выразил свое несогласие с дополнительными основаниями, выдвинутыми коллегией. Однако, ходатайства о переносе заседания коллегии для предоставления своих доводов относительно указанных оснований не заявил и представил ходатайство о том, чтобы возражение было рассмотрено на заседании коллегии, состоявшемся 17.05.2021.

В связи с этим, коллегия состоялась, устные доводы заявителя относительно неправомерности выдвижения дополнительных оснований по пункту 3 статьи 1483 Кодекса были учтены.

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

С учетом даты (21.11.2018) 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(3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, 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.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, общепринятые наименования.

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

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.

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

На заседании коллегии заявителем было заявлено ходатайство о сокращении заявленных услуг 35 класса МКТУ, оставив только услугу «продвижение товаров для третьих лиц».

Заявленное обозначение является словесным « _____ », выполненным оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Обращение к словарно-справочным источникам показало, что заявленное обозначение «НОВАЯ МОДА ДЛЯ ВАС» состоит из:

- «новая» - новый, -ая, -ое; нов, нова, ново, новы и новы. 1. Впервые созданный или сделанный, появившийся или возникший недавно, взамен прежнего, вновь открытый. Новая техника. Новая книга. Н. жилец. Новая планета. Н. быт. Новые идеи. Н. смысл. Зерно нового урожая. Чувство нового (сущ.). 2. полн. Относящийся к ближайшему прошлому или к настоящему времени. Новая история. Русский литературный язык нового времени. 3. полн. Недостаточно знакомый, малоизвестный. Он здесь н. человек. Посетить новые места;

- «мода» - мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — временное господство определённого стиля в какой-либо сфере жизни или культуры. Определяет стиль или тип одежды, идей, поведения, этикета, образа жизни, искусств, литературы, кухни, архитектуры, развлечений и т. д., который популярен в обществе в определённый период времени. Понятие моды часто обозначает самую непрочную и быстро проходящую популярность. В понятие моды также включается предпочитаемый в данную эпоху тип человеческого тела (например, во времена Рубенса ценилось пышное тело, а в начале XXI века ценится стройность);

- «для» - предлог;

- «вас» - местоимение, см. Интернет, словари, <https://academic.ru>.

Указанные семантические значения рассматриваемых словесных элементов являются очевидными для российского потребителя.

Таким образом, обозначение « » воспринимается как обозначение, предназначенное для использования его в области модной индустрии, в связи с чем для товаров, которые имеют отношение к моде (являются модной одеждой), а именно товаров 25 класса МТКУ «банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; ботильоны; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; бюстгалтеры; валенки [сапоги фетровые]; воротники [одежда]; воротники съемные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; голенища сапог; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне; кимоно; козырьки [головные уборы]; козырьки для фуражек; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; ливреи; лифы; майки спортивные; манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для сна (одежда); меха [одежда]; митенки; муфты [одежда]; муфты для ног неэлектрические; набойки для обуви; нагрудники детские, за исключением бумажных; нагрудники с рукавами, за исключением бумажных; накидки меховые; накидки парикмахерские; наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; обувь пляжная; обувь спортивная; обувь; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда форменная; одежда; окантовка металлическая для обуви; пальто; панталоны [нижнее белье];

парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки для лыжников; пижамы; плавки; пластроны; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы; подтяжки; полуботинки; полуботинки на шнурках; полуверы / свитера; пончо; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; пояса-кошельки [одежда]; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; сарафаны; сари; саронги; союзки для обуви; стельки; стихари; тапочки банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли гимнастические; туфли комнатные; туфли; тюбетейки; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; форма для дзюдо; форма для карате; футболки; халаты; халаты купальные; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки [головные уборы]; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шипы для бутс; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; штрипки; шубы; эспадриллы; юбки; юбки нижние; юбки-шорты» и для части заявленных услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц», которые представляют собой услуги, оказываемые в области моды, будет указывать на вид и назначение, в связи с чем, противоречит подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении другой части заявленных товаров, а именно товаров 25 класса МКТУ «апостольники; митры [церковный головной убор]; орари [церковная одежда]; ризы [церковное облачение]», которые не связаны с областью моды, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и свойств товаров, в связи с чем, противоречит пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 31.12.2020, изменить решение Роспатента от 31.03.2020, отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018750804 с учетом дополнительных оснований.