

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 09.02.2022, поданное компанией Mouser Electronics, Inc., Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1516059.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку «**Methods**», по международной регистрации №1516059 с конвенционным приоритетом от 08.07.2019, произведенной Международным Бюро ВОИС 30.12.2019 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 09 и услуг 41 классов МКТУ:

09 - Electronic publications, namely, magazines featuring electronic components, electronics design engineering, electronics innovation and electronics technology innovation; electronic publications, namely, e-zines in the field of electronic components, electronics design engineering, electronics innovation and electronics technology innovation./
Электронные публикации, а именно журналы, посвященные электронным компонентам, проектированию электроники, инновациям в области электроники и инновациям в области электронных технологий; электронные публикации, а именно электронные журналы в области электронных компонентов, проектирования

электроники, инноваций в области электроники и инноваций в области электронных технологий.

41 - Providing on-line e-zines in the field of electronic components, electronics design engineering, electronics innovation and electronics technology innovation./ Предоставление онлайн-электронных журналов в области электронных компонентов, проектирования электроники, инноваций в области электроники и инноваций в области электронных технологий.

Роспатентом 09.04.2021 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1516059 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Основанием для решения Роспатента явилось предварительное решение об отказе, мотивированное несоответствием обозначения требованиям пунктов 1, 1(1)(2), 1(3) статьи 1483 Кодекса, поскольку словесный элемент «Methods» не обладает различительной способностью, представляет собой общепринятый термин и указывает на свойства заявленных товаров и услуг.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента и привел следующие доводы:

- согласно информации с официального сайта заявителя, компания Mouser Electronics — это глобальный авторизованный дистрибьютор полупроводников и электронных компонентов, изготовленных более чем 1200 ведущими производителями отрасли (см. <https://ru.mouser.com/aboutus/>), кроме того, заявитель выпускает электронные книги, электронные журналы, размещает электронные публикации, связанные с различными отраслями, технологиями, новинками и многим другим;

- слово «methods» с английского языка может переводиться как «режим, хватка, оборот, методика, способ, прием, система, метод, подход, порядок, средство, идеология, правило»;

- анализируя вышеизложенные толкования терминов, являющихся вариантами перевода, заявленного на регистрацию обозначения, заявитель утверждает, что, поскольку вышеуказанные толкования являются общими,

широкими, не относящимися к какой-то конкретной науке, сфере деятельности, области применения, неясно, каким именно образом словесный элемент «Methods» характеризует сферу деятельности заявителя или свойства заявленных товаров/услуг - а именно издание и размещение книг, журналов, публикаций;

- смысловое восприятие заявленного обозначения способно порождать у потребителя разнообразные ассоциации, например, с образованием, обучением, познанием нового, изучением и освоением действительности, и никоим образом не позволяет установить определенный вид товаров/услуг, маркированных/оказываемых с использованием заявленного обозначения, сферу применения таких товаров/услуг, свойств самих товаров/услуг;

- заявитель обращает внимание, что заявленное обозначение использовалось им задолго до даты регистрации международного товарного знака № 1516059, а именно до 30.12.2019;

- для потребителей из Российской Федерации работает официальный русифицированный сайт <https://ru.mouser.com>, согласно аналитике трафика которого за период с апреля 2017 по март 2019 сайт посетило 3,9 миллиона человек, из них – 2,4 миллиона уникальных посещений;

- согласно информации с сайта web.archive.org, электронные книги, маркированные заявленным обозначением, впервые появились на сайте в 2018 году и издаются заявителем по сегодняшний день, при этом доход компании Mouser Electronics, Inc. от продаж товара под товарным знаком в России составил в 2017 году более 387 млн. долларов США, в 2018 году – более 564 млн. долларов США, в 2019 году – более 543 млн. долларов США, что подтверждает активное использование заявителем заявленного обозначения до даты регистрации международного товарного знака № 1516059.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1516059 в отношении всех заявленных товаров и услуг:

09 - electronic publications, namely, magazines featuring electronic components, electronics design engineering, electronics innovation and electronics technology

innovation; electronic publications, namely, e-zines in the field of electronic components, electronics design engineering, electronics innovation and electronics technology innovation.

41 - providing on-line e-zines in the field of electronic components, electronics design engineering, electronics innovation and electronics technology innovation.

К возражению приложена копия веб-страницы web.archive.org.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (08.07.2019) международной регистрации №1516059 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя упомянутый выше 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, подпункта 2 пункта 1 и подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью, являющихся общепринятыми символами и терминами и /или лексическими единицами, характерными в области деятельности заявителя, или 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.

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

Как следует из положений пункта 35 Правил 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 различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения 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.

Как указано выше, знак «» по международной регистрации №1516059 представляет собой комбинированное обозначение, выполненное стандартным шрифтом строчными с первой заглавной буквами латинского алфавита. Изобразительный элемент знака представляет собой квадратную стилизацию вокруг буквы «М».

При обращении к переводным словарям было установлено, что слово «METHODS», занимающее доминирующее положение в композиции знака,

переводится с английского языка как – метод; способ; методика; прием; подход; путь (https://translate.yandex.ru/?utm_source=wizard&text=methods&lang=en-ru).

Метод — способ достижения какой-либо цели. В отличие от области знаний или исследований, является авторским, то есть созданным конкретной персоной или группой персон, научной или практической школой (<https://ru.wikipedia.org/wiki/Метод>).

Слово «метод» для ученых связано с описанием экспериментальной части исследования: на каком оборудовании и как именно проводились эксперименты, или как велись расчеты (<https://www.enago.ru/academy/difference-methods-and-methodology/>).

Данная лексическая единица широко используется в области деятельности заявителя, употребляется как термин и как указание на назначение, содержание и тематику электронных публикаций, посвященных различным методам исследования в области электроники, инновациям в области электронных технологий и проектирования.

При этом сам заявитель не оспаривает тот факт, что он выпускает электронные книги, электронные журналы, размещает электронные публикации, связанные с различными отраслями, технологиями, новинками и многим другим.

Соответственно, для среднего российского потребителя смысл данного слова в отношении заявленных товаров и услуг, связанных с электронными публикациями, понятен и не требует каких-либо дополнительных рассуждений и домысливания.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что данное обозначение не обладает различительной способностью, следует признать обоснованным.

Что касается довода заявителя о том, что заявленное обозначение активно им используется и известно российскому потребителю как минимум с 2018 года, то он носит декларативный характер, не подкрепленный сколько-нибудь убедительными документами и материалами, поскольку единственный скриншот с веб-страницы web.archive.org не может служить таким документом.

Таким образом, коллегия констатирует, что возражение и приложенные к нему материалы не могут служить доказательством, позволяющим оценить информированность российского потребителя о заявленном обозначении и его ассоциировании с определенными товарами и услугами заявителя.

Оценивая все обстоятельства дела в совокупности, можно сделать вывод о несоответствии знака по международной регистрации №1516059 требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, следовательно, отсутствуют основания для удовлетворения поступившего возражения.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.02.2022, оставить в силе решение Роспатента от 09.04.2021.