

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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела поступившее 28.08.2019 возражение, поданное компанией Амазон Текнолоджиз, Инк., США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018711709, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака «ALEXA GADGETS» по заявке №2018711709 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 26.03.2018 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09, 28 и услуг 35, 41, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 05.07.2019 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018711709 в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг. Вместе с тем, словесный элемент «GADGETS» признан неохраняемым в отношении заявленных товаров 09, 28 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновано в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, согласно которому словесный элемент

«GADGETS» указывает на вид и свойство заявленных товаров 09, 28 классов, на основании чего является неохраняемым. Услуги 35, 41, 42 классов МКТУ являются сопутствующими для заявленных товаров, указывают на их назначение и сферу деятельности, в связи с чем указанный словесный элемент также не обладает различительной способностью.

На основании изложенного в заключении сделан вывод о том, что словесный элемент «GADGETS» не обладает различительной способностью и является неохраняемым в отношении заявленных товаров 09, 28 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.08.2019, заявителем приведены следующие доводы:

- заявитель соглашается с доводом экспертизы относительно неохраноспособности словесного элемента «GADGETS» в отношении товаров 9 и 28 классов МКТУ;

- заявитель не может согласиться с выводом экспертизы о неохраноспособности словесного элемента «GADGETS» в отношении услуг 35, 41 и 42 классов МКТУ;

- слово «GADGETS» не является понятием, которое бы непосредственно характеризовало услуги, заявленные к регистрации в 35, 41 и 42 классах МКТУ. Также нельзя согласиться с выводом экспертизы, что упомянутые услуги являются во всех случаях сопутствующими заявленным товарам;

- в английском языке слово «Gadget» (во множественном числе - «Gadgets») несет в себе оттенок новизны и/или сложности определенного приспособления или устройства. Между тем, несмотря на то, что заявленные в 35, 41 и 42 классах МКТУ могут оказываться, в том числе, с помощью технических устройств, включая новые и технически сложные устройства, нельзя утверждать, что такие услуги могут быть оказаны исключительно (обязательно) с применением таких устройств. Заявленные услуги могут

оказываться в том числе и с помощью устройств, которые в настоящий момент не являются новыми для потребителя или не представляются для потребителя технически сложными;

- у потребителя не возникает непосредственной ассоциации между словосочетанием «ALEXA GADGETS» и тем фактом, что услуги, заявленные к регистрации, оказываются при помощи гаджетов.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 05.07.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018711709.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (26.03.2018) поступления заявки №2018711709 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 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 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;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2018711709 заявлено словесное обозначение «ALEX GADGETS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Анализ охраноспособности обозначения «ALEX GADGETS» показал, что заявленное обозначение содержит словесный элемент «GADGETS», который переводится с английского языка как «приспособление, гаджет, устройство, прибор, новинка, техническая новинка, безделушка, примочка» (https://translate.yandex.ru/?utm_source=wizard&text=gadget&lang=en-ru).

Указанный словесный элемент в силу своего семантического значения носит описательный характер и указывает на вид и свойство заявленных товаров 09 и 28 класса МКТУ, что не оспаривается заявителем в поданном 28.08.2019 возражении.

В отношении заявленных услуг 35, 41, 42 классов МКТУ словесный элемент «GADGETS» также не обладает различительной способностью по следующим причинам.

Услуги 35 класса МКТУ заявленного обозначения являются однородными товарам 09 и 28 класса МКТУ, поскольку заявленные услуги

представляют собой совокупность разных мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличения их сбыта, расширения рыночного поля товаров, в том числе заявленных товаров 09 и 28 класса МКТУ. Кроме того, заявленные услуги 35 класса МКТУ могут быть оказаны посредством гаджетов, что позволяет сделать вывод о том, что словесный элемент «GADGETS» не обладает различительной способностью в отношении указанных услуг, поскольку указывает на их свойство.

Словесный элемент «GADGETS» не обладает различительной способностью в отношении услуг 41 класса МКТУ, которые относятся к образовательным услугам, а также к услугам по организации развлечений и отдыха людей, поскольку вид и форма доступа к указанным услугам может быть получена посредством гаджетов. Из этого следует вывод о том, что словесный элемент «GADGETS» указывает на свойство указанных услуг.

Словесный элемент «GADGETS» не обладает различительной способностью в отношении услуг 42 класса МКТУ заявленного обозначения, поскольку указанные услуги относятся к разработке и развитию компьютеров и программного обеспечения, оказание которых осуществляется с помощью гаджетов или для гаджетов.

Исходя из изложенного коллегией сделан вывод о том, что у любого хозяйствующего лица может возникнуть необходимость использовать в гражданском обороте обозначение «GADGETS», которое характеризует товары, а также неразрывно связанные с ними услуги.

Таким образом, приведенное в заключении экспертизы основание для признания словесного элемента «GADGETS» в качестве неохраняемого элемента товарного знака по заявке №2018711709 в отношении заявленных товаров 09, 28 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ является обоснованным.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о том, что словесный элемент «GADGETS» в отношении заявленных товаров 09, 28 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ является неохраняемым элементом товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившее 28.08.2019, оставить в силе решение Роспатента от 05.07.2019.