

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 13.12.2019 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Шиндиным Д.В., г. Уфа (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018728181, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2018728181 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя 05.07.2018 в отношении товаров и услуг 11, 35, 37 классов МКТУ.

Роспатентом 13.08.2019 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. В соответствии с заключением по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, основанием для данного решения явилось несоответствие заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Согласно доводам, изложенным в заключении по результатам экспертизы, входящий в состав заявленного обозначения неохранный словесный элемент

«МЕДИАВЫВЕСКА» занимает доминирующее положение, что препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Как отмечается в тексте заключения по результатам экспертизы, «МЕДИАВЫВЕСКА» - LED-вывеска (светодиодная медиавывеска) - LED-мониторы, транслирующие видео-контент в высоком качестве, и LED-панели, способные создавать целые бесшовные видео-стены, неизменно привлекающие внимание посетителей (см., например, <http://www.inft.ru>, <http://www.ledcl.ru>), указывает на вид и назначение товаров и услуг, не обладает различительной способностью.

В отношении части заявленных товаров 11 класса (за исключением, например: «установки осветительные; приборы осветительные светодиодные» и другие, данный перечень не является исчерпывающим), части услуг 35 (за исключением: «агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; исследования маркетинговые; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш / реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама

интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; телемаркетинг; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги рекламные «оплата за клик» / услуги PPC; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]») и части услуг 37 класса (за исключением: «информация по вопросам ремонта; окраска и обновление вывесок; устранение помех в работе электрических установок»), не отвечающих этим требованиям, заявленное обозначение будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида и назначения товаров и услуг.

При этом в заключении по результатам экспертизы отмечается, что экспертиза сочла возможным снять основания для отказа по пункту 3 статьи 1483 Кодекса (ввод потребителя в заблуждение относительно вида и назначения товаров и услуг) в отношении части заявленных товаров и услуг 11, 37 классов МКТУ с учетом представленных доводов заявителя.

В поступившем возражении заявитель не оспаривает приведенные в решении Роспатента доводы об отсутствии различительной способности словесного элемента «МЕДИАВЫВЕСКА», а также о способности этого элемента вводить потребителя в заблуждение относительно части заявленных товаров и услуг. Вместе с тем заявитель полагает, что внесение изменений в заявленное обозначение устраняет доминирование элемента «МЕДИАВЫВЕСКА», что влечет за собой возможность регистрации товарного знака по заявке №2018728181. По мнению заявителя, увеличение квадрата



оранжевого цвета в составе заявленного обозначения - «» приводит к доминированию не словесного, а изобразительного элемента, при этом по существу такие изменения соответствует требованиям пункта 69 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков от 20.07.2015 №482 (зарегистрированы в

Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступивших в силу 31.08.2015 (далее – Правила). Так, по мнению заявителя, при внесении изменений в заявленное обозначение не меняется содержание словесного элемента, его шрифтовое и цветовое исполнение и центральное расположение, сохраняется также форма и цвет изобразительного элемента, т.е. в целом старое и новое изображение заявленного обозначения воспринимается потребителем одинаково.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2018728181 в отношении заявленных товаров и услуг 11, 35, 37 классов МКТУ.

Изучив материалы дела по существу, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (05.07.2018) поступления заявки №2018728181 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутые выше Кодекс и Правила.

В соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающие на их вид, качество, количество, 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.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся:

простые геометрические фигуры, линии, числа;

отдельны 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.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также 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.

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.

Как следует из требований подпункта 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.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или 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.



Заявленное обозначение «МЕДИАВЫВЕСКА», поданное 05.07.2018 на регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2018728181 в черном и оранжевом цветовом сочетании для товаров и услуг 11, 35, 37 классов МКТУ, является комбинированным, включает в свой состав расположенный на фоне четырехугольника оранжевого цвета словесный элемент «МЕДИАВЫВЕСКА», в котором части «МЕДИА» и «ВЫВЕСКА» расположены на разных уровнях и разделены двумя параллельными диагональными линиями.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «МЕДИАВЫВЕСКА» в силу своей семантики (LED-вывеска (светодиодная медиавывеска) - LED-мониторы, транслирующие видео-контент в высоком качестве, и LED-панели, способные создавать целые бесшовные видео-стены, неизменно привлекающие внимание посетителей, см., например, <http://www.inft.ru>, <http://www.ledcl.ru>), не обладает различительной способностью, указывает на вид и назначение части заявленных товаров 11 класса МКТУ «приборы и установки осветительные; приборы и установки светодиодные», услуг 35 класса МКТУ агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; исследования маркетинговые; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов;

предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш / реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; телемаркетинг; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги рекламные «оплата за клик» / услуги PPC; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» и услуг 37 класса «информация по вопросам ремонта; окраска и обновление вывесок; устранение помех в работе электрических установок».

Воспринимающийся в качестве описательного обозначения, характеризующего вышеуказанные товары и услуги 11, 35, 37 классов МКТУ, словесный элемент «МЕДИАВЫВЕСКА» не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, являются неохраняемым.

Учитывая, что неохраняемый элемент «МЕДИАВЫВЕСКА» в составе



заявленного обозначения «» занимает доминирующее положение, всему обозначению в целом предоставлена правовая охрана в качестве товарного знака.

В отношении иных товаров и услуг словесный элемент «МЕДИАВЫВЕСКА» способен ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров и назначения услуг в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель вышеуказанные доводы не оспаривает.

Вместе с тем в поступившем возражении заявитель полагает, что предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2018728181 возможна в том случае,



если заявленное обозначение будет изменено на следующее: «» (оранжевый цвет прямоугольника сохраняется).

В этой связи коллегия считает необходимым указать на следующее.

Согласно пункту 2 статьи 1500 Кодекса в период рассмотрения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявитель может внести в документы заявки изменения, которые допускаются в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1497 настоящего Кодекса, если такие изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и внесении таких изменений позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака.

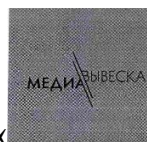
В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 1497 Кодекса в период проведения экспертизы заявки на товарный знак заявитель вправе до принятия по ней решения дополнять, уточнять или исправлять материалы заявки, в том числе путем подачи дополнительных материалов.

Если в дополнительных материалах существенно изменяется заявленное обозначение товарного знака, такие дополнительные материалы не принимаются к рассмотрению. Они могут быть оформлены и поданы заявителем в качестве самостоятельной заявки.

Исходя из пункта 69 Правил, изменения заявленного обозначения признаются существенными, если они в значительной степени изменяют восприятие обозначения в целом или его основных (т.е. занимающих доминирующее положение и влияющих на восприятие обозначения в целом) элементов. К таким изменениям, в частности, относятся: включение в заявленное обозначение или исключение из него доминирующего словесного либо изобразительного элемента; фонетическое или смысловое изменение основного словесного элемента; графическое или смысловое

изменение основного изобразительного элемента или влияющего на восприятие обозначения сочетания цветов.

Рассмотрев довод заявителя о возможности внесения вышеуказанных изменений, коллегия пришла к выводу об их нецелесообразности в силу требований пункта 2 статьи 1500 Кодекса, поскольку они не устраняют препятствие для регистрации товарного знака по заявке №2018728181. Так, словесный элемент



«МЕДИАВЫВЕСКА» в составе обозначения «» является доминирующим элементом, выполняет основную индивидуализирующую функцию, акцентирует на себе внимание потребителя в первую очередь. Четырехугольник оранжевого цвета в данном случае воспринимается не в качестве самостоятельной геометрической фигуры, а как фон, на котором расположен доминирующий словесный элемент.

Таким образом, все вышеизложенные обстоятельства свидетельствуют об отсутствии оснований для отмены решения Роспатента от 13.08.2019, а, значит, об удовлетворении поступившего возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.12.2019, оставить в силе решение Роспатента от 13.08.2019.