

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 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 26.11.2020. Данное возражение подано ИП Голотвиным Е.С., г. Кемерово (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019762117, при этом установлено следующее.

Заявка №2019762117 на регистрацию изобразительного товарного знака «» была подана 04.12.2019 в отношении товаров и услуг 14, 18, 25, 35, 40 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 29.09.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019762117. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть

зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении упомянутых товаров и услуг на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «MINISHOP» представляет собой сложносоставное слово, образованное путем слитного написания неохраноспособных слабых словесных элементов «MINI» (с английского «малый размер, малая длина») и «SHOP» (с английского «магазин» / см. Интернет-сайт <http://www.multitrans.ru>, а также Англо - Русский словарь, Мюллер В.К., Москва, "Русский язык", 1995 г.), в связи с чем является неохраноспособным согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров и услуг 14, 18, 25, 35, 40 классов МКТУ, поскольку указывает на назначение товаров и услуг. Поскольку словесный элемент "MINISHOP" занимает доминирующее положение в заявленном обозначении, оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Так как заявитель не представил документы, которые могли бы доказать приобретение различительной способности, регистрация вышеуказанного словесного элемента в качестве охраняемого элемента не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.11.2020 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- словесный элемент «MINISHOP» является вымышленным, фантазийным, не несущим смысловой нагрузки. Не является лексической единицей известных языков;

- экспертиза утверждает, что слова, образующие заявленное обозначение, являются значимыми, поэтому их слитное написание не создает качественно иной уровень восприятия обозначения, отличный от восприятия отдельных входящих в него элементов, однако, следует различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании

потребителя представление о производимых товарах через ассоциации. В том случае, когда для того что бы сформулировать описательную характеристику товара (услуги) нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным;

- для того чтобы понять, какая семантика заложена в заявленное обозначение, во-первых, необходимо попытаться разделить одно слово на части, путем вычленения этих частей. Во-вторых, попытаться перевести эти части с иностранного языка на русский, что может вызвать определенные трудности. Как правило, потребитель посещает торговые точки, не имея при себе словарно-справочных источников. Английским языком тоже владеют далеко не многие;

- заявитель до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака использовал обозначение «», ввиду чего оно завоевало определенную нишу на российском рынке и за время использования стало узнаваемым в отношении товаров и услуг 14, 18, 25, 35, 40 классов МКТУ.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.09.2020 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2019762117.

В подтверждение своих доводов заявитель представил пакет документов о различительной способности заявленного обозначения.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Ссылки на интернет на 9 л. в 1 экз.;
2. Фотографии с производства на 2 л. в 1 экз.;
3. Договор аренды помещений на 5 л. в 1 экз.;
4. Договор с цехом по пошиву одежды на 3 л. в 1 экз.

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии от 11.01.2021, и по результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от

29.01.2021 об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 26.11.2020 и оставлении в силе решение Роспатента от 29.09.2020.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 15.07.2021 по делу №СИП-325/2021 признано недействительным решение Роспатента от 29.01.2021 об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 26.11.2020, оставлении в силе решение Роспатента от 29.09.2020, а также суд обязал Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение, поступившее 26.11.2020 на решение Роспатента от 29.09.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака.

В решении Суда по интеллектуальным правам указано, что Роспатент не осуществил анализ комбинированного обозначения в целом, как об этом просил заявитель и как требует пункт 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, Суд по интеллектуальным правам отмечает, что Роспатентом не были проанализированы доводы заявителя о возможности регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 35 класса МКТУ с дискламацией элементов.

Кроме того, поскольку решение Роспатента от 29.01.2021 не содержит анализ различительной способности заявленного обозначения в отношении каждой заявленной позиции, не усматривается, ввиду каких обстоятельств Роспатент сделал вывод об отсутствии различительной способности в отношении услуг 40-го класса МКТУ, связанных с производством и обработкой сырья и материала, а не с реализацией товаров в магазинах.

В отношении признания спорного обозначения не обладающим различительной способностью применительно к товарам 14, 18 и 25 классов МКТУ, Суд по интеллектуальным правам считает необходимым обратить внимание на их неоднородность и разнообразие. При этом Роспатент не привел конкретных доводов и обстоятельств, исходя из которых потребитель мог бы сделать вывод о реализации через «маленький магазин» таких товаров как, например, «иридий», «осмий», «часы эталонные (задающие генератор сигналов)», и других.

На заседании коллегии от 23.08.2021 были выявлены новые обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения. Так, препятствием для регистрации товарного знака является его несоответствие пункту 3 статьи 1483 Кодекса, так как в отношении части заявленных товаров и услуг будет вводить потребителей в заблуждение в отношении их назначения (не предназначены для реализации через «маленький магазин»).

Таким образом, рассмотрение настоящего возражения было перенесено на более поздний срок, а именно на 08.09.2021, для предоставления возможности заявителю подготовить свою правовую позицию в отношении новых обстоятельств, препятствующих регистрации заявленного обозначения.

В дополнении к возражению от 30.08.2021 заявитель отказался от услуг 40-го класса МКТУ, а также выразил мнение о том, что заявленное обозначение не воспринимается потребителями как указание на назначение товаров и услуг и способно выполнять индивидуализирующую функцию. Кроме того, заявитель просил рассмотреть вопрос о регистрации заявленного обозначения с исключением словесного элемента «MINISHOP» в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ.

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

С учетом даты (04.12.2019) 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).

Согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность.

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

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно подпункту 2 пункта 1.1. статьи 1483 не применяются в отношении обозначений, которые состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; общепринятые наименования; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар.

Согласно пункту 35 Правил указанные в пункте 34 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 различительной способности, предусмотренной пунктом 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.

В соответствии с подпунктом 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 к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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 «» является комбинированным, состоящим из геометрической фигуры в виде прямоугольника, на фоне которой расположен словесный элемент «MINISHOP», выполненный заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров и услуг 14, 18, 25, 35, 40 классов МКТУ.

Так как заявителем в дополнении к возражению от 30.08.2020 был выражен отказ в регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 40 класса МКТУ, анализ заявленного обозначения в отношении этих услуг не требуется.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное комбинированное обозначение содержит в своем составе геометрическую фигуру в виде прямоугольника, который не обладает различительной способностью, поскольку не имеет оригинального графического исполнения, в силу чего является неохраняемым элементом обозначения по основаниям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем в состав заявленного обозначения входит словесный элемент «MINISHOP», занимающий доминирующее положение в заявленном обозначении, образованный из двух слов «MINI» (в переводе с английского языка означает «маленький» (<https://dictionary.cambridge.org/ru/словарь/англо-русский/mini>) и «SHOP» (<https://dictionary.cambridge.org/ru/словарь/англо-русский/shop>), написанных слитно, и представляет собой сложносоставное слово. С учетом смысловых значений слов, образующих данный словесный элемент, оно может означать «маленький магазин» (что было подтверждено выводами решения Суда по интеллектуальным правам от 15.07.2021 по делу № СИП-325/2021), вследствие чего указанный словесный элемент не является оригинальным, не обладает различительной способностью, характеризует заявленные товары и услуги, указывая на их назначение, и

должен оставаться свободным для использования другими лицами, которые оказывают однородные товары услуги. Так, в отношении заявленных товаров и услуг 14 («агаты; алмазы; амулеты [изделия ювелирные]; анкеры [часовое производство]; барабаны [часовое производство]; браслеты [изделия ювелирные]; браслеты вышитые текстильные [изделия ювелирные]; браслеты для часов; брелоки ювелирные; броши [изделия ювелирные]; будильники; булавки [изделия ювелирные]; булавки декоративные; булавки для галстуков; бусины для изготовления ювелирных изделий и бижутерии; бусы из прессованного янтаря; бюсты из благородных металлов; валки для ювелирных изделий; грунтовки для ювелирных изделий; жемчуг [изделия ювелирные]; жетоны медные; зажимы для галстуков; запонки; застежки для ювелирных изделий; золото необработанное или чеканное; изделия с клуазоне; изделия художественные из благородных металлов; изделия ювелирные; изделия ювелирные из слоновой кости; изделия ювелирные из янтаря; иридий; камни драгоценные; камни полудрагоценные; канитель серебряная; кольцо [изделия ювелирные]; кольца, перстни [изделия ювелирные]; коробки из благородных металлов; коробки подарочные для ювелирных изделий; корпуса для карманных или наручных часов; корпуса часов; маятники [часовое производство]; медали; медальоны [изделия ювелирные]; механизмы ходовые для часов; механизмы часовые; монеты; нити золотые [изделия ювелирные]; нити из благородных металлов [изделия ювелирные]; нити серебряные [изделия ювелирные]; оливин [драгоценный камень]; осмий; палладий; платина [металл]; приборы хронометрические; пружины для наручных часов; родий; рутений; секундомеры с остановом; серебро необработанное или чеканное; серьги; слитки благородных металлов; сплавы благородных металлов; статуи из благородных металлов; статуэтки из благородных металлов; стекла для наручных часов; стразы; украшения из гагата; украшения ювелирные для обуви; футляры подарочные для часов; хронографы [часы наручные]; хронометры; хроноскопы; цепи [изделия ювелирные]; цепочки для часов; циферблаты [часовое

производство]; часы атомные; часы наручные; часы солнечные; часы электрические; часы эталонные [задающий генератор сигналов]; часы, за исключением наручных; часы-браслеты; шкатулки для украшений», 18 «альпенштоки; беби-слинги; бумажники; визитницы; держатели для кредитных карт [бумажники]; замша, за исключением используемой для чистки; зонты; зонты солнечные; каркасы для женских сумок; картдержатели [бумажники]; кейсы из кожи или кожкартона; клапаны кожаные; кнуты; кожа искусственная; кожа необработанная или частично обработанная; кожкартон; коробки для шляп кожаные; коробки из кожи или кожкартона; коробки из фибры; кошельки; кошельки из металлических колечек; мешки [конверты, сумки] кожаные для упаковки; молескин [имитация кожи]; наборы дорожные [кожгалантерея]; портмоне; портфели [кожгалантерея]; ранцы; ремешки кожаные; ремни кожаные [изделия шорные]; ремни стременные; ручки-держатели для переноски хозяйственных сумок и пакетов; рюкзаки; саквояжи; сумки; сумки для одежды дорожные; сумки женские; сумки пляжные; сумки спортивные; сумки туристские; сумки хозяйственные; сумки школьные; футляры для ключей; чемоданы; чемоданы на колесах; чемоданы плоские; чемоданы плоские для документов; чехлы для дождевых зонтов; шкуры выделанные; шкуры животных; шкуры крупного рогатого скота; шнуры кожаные; этикетки кожаные; ящики из фибры», 25 «апостольники; 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; бюстгальтеры; валенки [сапоги фетровые]; варежки; 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; кепки [головные уборы];

кимоно; козырьки для фуражек; козырьки, являющиеся головными уборами; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; легинсы [штаны]; ливреи; лифы; майки спортивные; манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для сна (одежда); меха [одежда]; муфты [одежда]; нагрудники детские, за исключением бумажных; нагрудники с рукавами, за исключением бумажных; накидки меховые; насадки защитные на каблуки; наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; обувь; обувь пляжная; обувь спортивная; одежда; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда вышитая; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда форменная; одежда, содержащая вещества для похудения; окантовка металлическая для обуви; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки без пальцев; 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; подпяточники для обуви; подтяжки; полуботинки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; пояса-кошельки [одежда]; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; сарафаны; сари; саронги; свитера; союзки для обуви; стельки; стихари; тапочки банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли; туфли гимнастические; туфли комнатные; уборы головные; фартуки [одежда]; футболки; халаты; халаты купальные; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки бумажные [одежда]; шапочки купальные; шарфы; шляпы; штанишки

детские [белье нижнее]; штрипки; шубы; эспадриллы; юбки; юбки нижние; юбки-шорты» классов МКТУ, а также в отношении части услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; исследования маркетинговые; макетирование рекламы; маркетинг; оформление витрин; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» словесный элемент «MINISHOP» может вызывать ассоциации с тем, что они продаются/оказываются в маленьких магазинах; что касается испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ, то они напрямую связаны с продвижением товаров, то есть тоже могут быть связаны с деятельностью маленьких магазинов. В отношении товаров 14 класса МКТУ «агаты; алмазы; золото необработанное или чеканное; оливин [драгоценный камень]; осмий; палладий; платина [металл]; родий; рутений; слитки благородных металлов; сплавы благородных металлов» коллегия отмечает, что через маленькие магазины может осуществляться продажа различных украшений, состоящих из данных металлов, также могут продаваться небольшие необработанные фрагменты этих металлов в качестве сувениров. Таким образом, регистрация подобного обозначения нарушила бы пункт 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается материалов, представленных заявителем в качестве подтверждения приобретения заявленным обозначением различительной способности, то они не позволяют прийти к выводу, что до даты приоритета заявки №2019762117 заявленное обозначение воспринималось как знак маркировки товаров и услуг 14, 18, 25, 35 классов МКТУ, оказываемых заявителем, что также подтверждается выводами решения Суда по интеллектуальным правам от 15.07.2021 по делу № СИП-325/2021, в связи с

чем данные документы не требуют дополнительного анализа в настоящем решении.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В отношении услуг 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; исследования в области бизнеса; консультации по вопросам организации и управления бизнесом», не связанных с продвижением товаров через «маленький магазин», заявленное обозначение будет вводить потребителя в заблуждение в отношении назначения данных услуг, так как указанные услуги относятся к иным видам услуг, а именно к посредническим услугам, а также к услугам в сфере бизнеса, и при маркировке данных услуг заявленным обозначением в сознании потребителя будут возникать ложные ассоциации, связанные с продажей товаров, в силу чего заявленное обозначение нарушает пункт 3 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, резюмируя все обстоятельства можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса, следовательно, поступившее возражение не подлежит удовлетворению.

Что касается просьбы заявителя о регистрации заявленного обозначения с выведением из правовой охраны словесного элемента «MINISHOP» в отношении услуг 35 класса МКТУ коллегия отмечает, что данный словесный элемент, как было указано по тексту заключения выше, является доминирующим элементом в составе заявленного обозначения, в силу чего невозможно осуществить дискламацию указанного словесного элемента (подобная регистрация нарушила бы пункт 35 Правил, согласно которому указанные в пункте 34 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).

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.11.2020, изменить решение Роспатента от 29.09.2020 и отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019762117 с учетом дополнительных обстоятельств.