

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.10.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "ФЭШН ЭНТЕР ХОЛЛ", город Муром (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019765665, при этом установила следующее.

Fashion —————
————— **Murom**

Обозначение «  » по заявке №2019765665, поданной 18.12.2019 на регистрацию в качестве товарного знака отношении товаров и услуг 25, 35, 40 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

В соответствии с заявлением от 06.10.2021 в перечень товаров и услуг внесены изменения, в соответствии с которыми регистрация заявленного

обозначения испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в заявлении. Заявление о внесении изменений было удовлетворено 14.06.2021.

Роспатентом принято решение от 26.06.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019765665 по причине его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В заключении экспертизы отмечено, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «MUROM» не обладает различительной особенностью, является неохраняемым элементом на основании положений пункта 1 статьи 1438 Кодекса (как сам указал заявитель в графе (526) при подаче заявки). Слово «FASHION» («Fashion» - в переводе с английского языка на русский означает – мода, образ, стиль, фасон, модельный, /см. Интернет: <https://translate.google.ru/> <https://wooordhunt.ru/word/fashion>) также является неохраняемым элементом обозначения, поскольку указывает на сферу деятельности на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку в заявленном комбинированном обозначении неохраняемые элементы занимают доминирующее положение, то оно не может быть зарегистрировано на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности поступило 04.10.2021 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 26.06.2021.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- экспертиза заявленного обозначения проводилась в отношении каждого элемента товарного знака в отдельности. Вся же совокупность словесных и графических символов товарного знака экспертом не исследовалась.
- словесный элемент «MUROM» выполнен латинским шрифтом, что не является общеупотребительным на территории Российской Федерации. Данный элемент указывает на определённую местность, с которой

связано появление определенного стиля в одежде, разработкой и распространением которого занимается заявитель;

- слово «FASHION» действительно переводиться как стиль, но в оспариваемом решении вырвано из общего контекста товарного знака
- именно совокупность элементов в товарном знаке «FASHION MUROM» указывает на уникальный стиль одежды, характерный именно для продукции заявителя и требующий правовую охрану.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.06.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019765665.

К возражению приложена выписка из ЕГРЮЛ.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (18.12.2019) подачи заявки №2019765665 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного 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 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 регистрационный № 38572), действующие с 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.

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.

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.



Обозначение «  » по заявке №2019765665 является комбинированным. Включает в себя изобразительный элемент в виде двух горизонтальных полос и словесные элементы “Fashion” и “Murom”, выполненные стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в заявлении от 10.062021.

Слова “Fashion” и “Murom” рассматриваемого обозначения разделены горизонтальными линиями, расположены на разных уровнях, то они воспринимаются как два самостоятельных словесных элемента «Fashion» и «Murom», в связи с чем коллегия анализировала каждый из этих элементов по отдельности.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что словесные элементы “Fashion” и “Murom” заявленного обозначения с английского языка на русский язык означают:

- «Fashion» - мода, образ, стиль, фасон, модельный (<https://translate.google.ru/> <https://woordhunt.ru/word/fashion>). Слово “фэшн” внесено в состав русского языка. Его значение понятно среднему российскому потребителю. Так например, существуют: “фэшн-съемка”; “фэшн-шоу”; “фэшн-индустрия” (см. <https://dic.academic.ru/>);

- «Murom» - “Муром” город во Владимирской области, в России - представляет собой географическое наименование (см. <https://academic.ru>, <https://translate.yandex.ru/>). Данный довод заявитель считает правомерным.

Коллегия отмечает, что оценка соответствия обозначения пункту 1 осуществляется исходя из перечня товаров и услуг, для маркировки которых оно предназначено.

Все заявленные услуги 35 класса МКТУ, связаны с продвижением и рекламой.

Слово “Fashion” (его русская транслитерация “фэшн” внесено в состав русского языка. Так, например, существуют: “фэшн-съемка”; “фэшн-шоу”; “фэшн-индустрия” (см. <https://dic.academic.ru/>)).

Так же существует такое понятие как “фэшн-ритейл”- общее название для целой индустрии, включающей группы компаний, которые являются частью поставок модной одежды, поступающей от производителя к покупателю, предлагая модные товары и услуги от бюджетных категорий до дизайнерских решений в течение всех существующих сезонов.

То есть, заявленные услуги 35 класса МКТУ отражают типичную сферу деятельности, связанную с понятием “фэшн”. В этой связи словесный элемент “Fashion” не приобретает иного смыслового значения, отличного от указания на область деятельности.

Таким образом вывод Роспатента о неохраноспособности данного словесного элемента является обоснованным.

Семантическое значение слов “Fashion” и “Murom” хорошо известны среднему российскому потребителю, в связи с чем исполнение заявленного обозначения буквами латинского алфавита не меняет семантического

Fashion —
— **Murom**

значения заявленного обозначения “ ” в целом.

Поскольку неохраноспособные элементы занимают в заявленном обозначении доминирующее положение, вывод Роспатента о его несоответствии требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Документов, свидетельствующих о приобретении различительной способности заявленным обозначением на территории Российской Федерации и ассоциировании его с заявителем, в возражении не представлено.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.10.2021, оставить в силе решение Роспатента от 26.06.2021.