

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом 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, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.09.2021, поданное индивидуальным предпринимателем Никитиным Андреем Владимировичем, г. Видное, Московская обл. (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020721519, при этом установила следующее.

Обозначение « **brandbox** » по заявке №2020721519 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 24.04.2020 на имя заявителя в отношении услуг 35, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 25.06.2021 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех испрашиваемых услуг 35, 42, 45 классов МКТУ.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку используется различными лицами, как указание на услугу по разработке концепции бренда.

Бренд (Brand) – это имя, термин, знак, символ, дизайн или их комбинация, предназначенные для идентификации товаров или услуг одного производителя или группы производителей, а также отличия их товаров и услуг от товаров и услуг конкурентов; см. http://libraryno.ru/slovar-terminov-2013_branding/.

В соответствии со справочной литературой, слово «Brand» имеет следующее значение: в переводе с англ. яз. – бренд, фабричная марка; бренд – торговая марка товара или продукта в наиболее предпочтительном образе, имеющем высокую репутацию у потребителя; знак, образ предмета или явления (см. Англо-русский словарь, В.К. Мюллер, Санкт-Петербург, «Академический проект», 1996, с. 97; Современный толковый словарь русского языка Ефремовой, http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/20685).

Экспертиза отмечает, что сведения об иных лицах, использующих обозначение, идентичное или сходное заявленному, не являются единичными, для их выявления не требуется проведение тщательного и трудоемкого поиска, то есть экспертизой учитывались как отдельные данные из сети Интернет, так и результат поискового запроса в целом, степень насыщенности Интернет-пространства такой информацией.

Вместе с тем кроме заявителя заявленное обозначение используются различными организациями в сфере, однородной заявленным услугам (например: ООО «А-БРЕНД» <https://hrbazaar.ru/products/258/>, брендинг-бюро «ЛАБ» <https://brandbox.one/>, «Brainband Neformalno», <https://neformalno.ru/product/#rec7781203> и др.).

Таким образом, обозначение «brandbox» не способно индивидуализировать конкретного производителя (лицо, оказывающее услуги) в отношении услуг, однородных заявленным услугам.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.09.2021 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Доводы заявителя сводились к тому, что в заявленном обозначении «brandbox» при прочтении слова целиком не возникает ассоциаций со словом «брэнд» (агл. brand): ни одна буква не отделена друг от друга пробелом, слово читается слитно, в связи с чем сочетание букв «brandbox» обладает различительной способностью и воспринимается как единый элемент;

- значение слова «брэндбокс» (англ. «brandbox») отсутствует в толковых словарях как английского, так и русского языков;

- учитывая, что в силу статьи 1479 Кодекса действие исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) распространяется на территорию Российской Федерации, оценка иностранных обозначений осуществляется с учетом их восприятия российскими потребителями;

- заявленное обозначение «brandbox» не представляет собой услугу по разработке концепции бренда. Скорее, такое значение имеет термин «брендинг» (Branding), однако, в заявленном на регистрацию обозначении термин «брендинг» (Branding) не используется;

- сопоставляя все ссылки на сайты, приведенные в решении Роспатента, можно прийти к выводу о том, что заявленные услуги и услуги, предлагаемые на сайтах, не являются однородными (ООО «А-БРЕНД» предлагает образовательную услугу по обучению персонала, «НЕФОРМАЛЬНО» предоставляет услуги для построения коммуникационной платформы бизнеса, «ЛАБ» предлагает услуги неких «боксов» (микро Вох, мини Вох, фулл Вох и т.д.) для бизнес-проектов, в эти боксы входят, в том числе, такие услуги, как «фотосессия продукции», «фотосессия команды», «гайдлайн», который «раз и навсегда избавляет от проблем недопонимания со стороны типографий и рекламных подрядчиков»). Данные о фактическом использовании этих услуг также отсутствуют;

- сведения о распространенности использования обозначения «brandbox» различными организациями в сфере, якобы однородной заявленным услугам,

найденные в поисковых системах, представляют собой ссылки, которые сами по себе не свидетельствуют об утрате данным обозначением различительной способности. Для подтверждения такого обстоятельства должны быть представлены доказательства фактического использования обозначения «brandbox» разными лицами задолго до даты подачи заявки на его регистрацию в отношении услуг, имеющих в перечне заявки. Таких доказательств в заключении экспертизы не представлено;

- к некоторым из заявленных услуг исследуемая «услуга по разработке концепции бренда» (даже если согласиться с Роспатентом в вопросе о возможности характеристики заявленного обозначения как некой услуги по разработке концепции бренда) не относится, значит, для них заявленное обозначение обладает различительной способностью. Применительно к услугам 45 класса МКТУ заявленное обозначение никак не будет восприниматься именно в той семантике, на которую указывает Роспатент.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 25.06.2021 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2020721519 в отношении всех заявленных услуг 35, 42, 45 классов МКТУ.

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 15.12.2021 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020721519 для услуг 35 класса МКТУ «прокат офисного оборудования и аппаратов; регистрация данных и письменных сообщений» и услуг 42 класса МКТУ «оформление интерьера; услуги архитектурные», не имеющих отношения к брендингу, брендированию, бренд-менеджменту и иным услугам комплексного инструмента «brandbox».

В отношении остальных заявленных услуг 35, 42 классов МКТУ, а также всех услуг 45 класса МКТУ Роспатентом отказано в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, поскольку обозначение

« **brandbox** » утратило различительную способность.

Не согласившись с решением Роспатента от 15.12.2021, лицо, подавшее возражение, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании этого решения недействительным.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 19.05.2022 по делу №СИП-19/2022 решение Роспатента от 15.12.2021, которым было отказано в удовлетворении возражения ИП Никитина А.В. на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации обозначения по заявке №2020721519 в качестве товарного знака в отношении части услуг 35, 42, а также всех услуг 45 классов МКТУ, признано недействительным. Указанным решением Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть данное возражение.

Изучив материалы дела с учетом выводов Суда по интеллектуальным правам и заслушав доводы заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (24.04.2020) поступления заявки №2020721519 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 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.

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.

Заявленное обозначение « **brandbox** » представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 35, 42, 45 классов МКТУ, указанных в заявке.

В отношении соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса с учетом решения Суда по интеллектуальным правам от 19.05.2022 по делу №СИП-19/2022, оставленным в силе Постановлением Суда по интеллектуальным от 26.09.2022 по тому же делу, коллегия установила следующее.

Экспертизой установлено, что обозначение « **brandbox** » не обладает различительной способностью, поскольку на дату подачи заявки утратило такую способность в результате широкого и длительного использования разными лицами в

отношении идентичных или однородных услуг. Данный вывод экспертизы базируется на сведениях их сети Интернет.

Обращение к сайтам <https://hrbazaar.ru/products/258> и <https://neformalno.ru/product/#rec7781203> показало, что указанные страницы более не существуют. На сайте <https://brandbox.one/> размещено предложение к оказанию услуг по разработке логотипов, брендов (брендингу). Вместе с тем установить источник и длительность оказания услуг не представляется возможным.

Таким образом, не представляется возможным установить, какие именно субъекты использовали данное обозначение. Кроме того, отсутствует возможность установить насколько продолжительно и интенсивно обозначение «brandbox»/«brand box» использовалось иными лицами до даты подачи заявки №2020721519.

Поскольку для вывода об утрате обозначением различительной способности подлежат установлению факты о субъектах, которыми для индивидуализации предлагаемых ими услуг использовалось спорное обозначение, о периоде времени, в течение которого соответствующие субъекты предлагали свои услуги под обозначением «brandbox»/«brand box», об интенсивности и широте использования соответствующими субъектами для индивидуализации предлагаемых ими услуг спорного обозначения, то отсутствие таких данных не позволяет прийти к выводу о несоответствии заявленного обозначения пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.09.2021, отменить решение Роспатента от 25.06.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020721519.