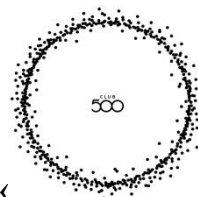
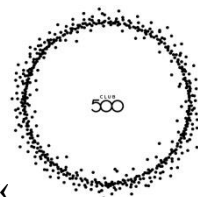


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 (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 поступившее 08.11.2022 возражение, поданное ИП Портнягиным Д.С., г. Наро-Фоминск (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022707185, при этом установила следующее.



Заявка №2022707185 на регистрацию товарного знака «» была подана 07.02.2022 в отношении товаров и услуг 09, 25, 35, 39, 41, 42, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 13.07.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022707185. 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 экспертизы мотивировано тем, что доминирующее положение в заявленном обозначении занимают неохранные элементы: цифровой элемент «500», который представляет собой простые цифры, имеющие слабую графическую проработку; словесный элемент «CLUB» (общественная организация, объединяющая людей для совместного отдыха, развлечений, для общения, связанного с различными интересами (политическими, научными, художественными, спортивными и т.д. (<https://gufo.me/dict/ozhegov/клуб>)), который указывает на видовое наименование организации. Данные элементы занимают доминирующее положение в заявленном обозначении и не обладают различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. При этом указанные элементы не образуют комбинацию, обладающую различительной способностью, вследствие чего регистрация заявленного обозначения нарушила бы пункт 1 статьи 1483 Кодекса (само обозначение состоит из неохранных доминирующих элементов). Так как заявитель не представил документы, которые могли бы доказать приобретение различительной способности, регистрация вышеуказанных элементов в качестве охраняемых не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.11.2022 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не оспаривает неохраноспособность цифрового элемента «500» и словесного элемента «CLUB» заявленного обозначения, однако, указывает, что данные элементы не занимают доминирующее положение в составе заявленного обозначения, поскольку при его восприятии потребителями в глаза бросается окантовка, выполненная путём наложения по кругу чёрных точек, которая выполнена оригинальным образом и запоминается потребителями;

- таким образом, заявитель полагает, что заявленное обозначение могло бы быть зарегистрировано в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 25, 35, 39, 41, 42, 43 классов МКТУ с указанием цифрового элемента «500» и словесного элемента «CLUB» в качестве неохраняемых.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 13.07.2022 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2022707185.

С учетом даты (07.02.2022) 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.

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.

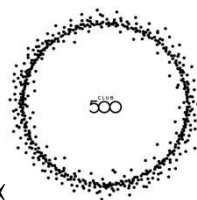
Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером и не воспринимаемые как слово.

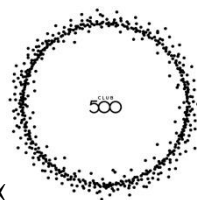
Согласно пункту 35 Правил указанные в пункте 34 Правил, элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

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.



Заявленное обозначение «  » представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде точек, расположенных по кругу, из цифрового элемента «500», и из словесного элемента «CLUB», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 25, 35, 39, 41, 42, 43 классов МКТУ основано на выводе о несоответствии заявленного обозначения нормам пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

Заявленное обозначение включает в себя цифровой элемент «500», который представляет собой простые цифры, имеющие слабую графическую проработку, вследствие чего данный элемент не обладает различительной способностью и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение включает в себя словесный элемент «CLUB», который является лексической единицей английского языка и переводится на русский язык как «клуб» (<https://wooordhunt.ru/word/club>), при этом «клуб» - (общественная организация, объединяющая людей для совместного отдыха, развлечений, для общения, связанного с различными интересами (политическими, научными, художественными, спортивными и т.д. (<https://gufo.me/dict/ozhegov/клуб>)). Таким образом, данный словесный элемент указывает на видовое наименование организации, не обладает различительной способностью и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия сообщает, что заявитель в возражении от 08.11.2022 не оспаривает неохраноспособность цифрового элемента «500» и словесного элемента «CLUB» заявленного обозначения, однако, указывает, что данные элементы не занимают доминирующее положение в составе заявленного обозначения, поскольку при его восприятии потребителями в глаза бросается окантовка, выполненная путём наложения по круг чёрных точек, которая выполнена оригинальным образом и запоминается потребителями.

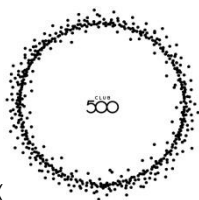
Коллегия указывает, что доминирующим элементом в составе комбинированного обозначения является элемент, который определяет восприятие товарного знака.

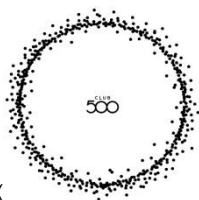
В заявленном обозначении элементы «CLUB 500» выполнены в центре, обладают определенным смысловым значением, могут быть восприняты потребителями как клуб из 500 человек, ввиду чего данные элементы выполняют основную индивидуализирующую нагрузку заявленного обозначения и являются доминирующими.

Что касается изобразительного элемента заявленного обозначения, выполненного в виде круга и точек (представляющих собой простые геометрические фигуры), то коллегия отмечает, что данный элемент фактически является рамкой, в центр которого вписаны доминирующие элементы «CLUB 500».

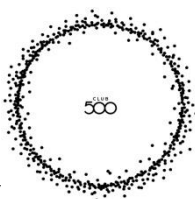
Таким образом, поскольку неохраемые элементы занимают доминирующее положение в составе заявленного обозначения, оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

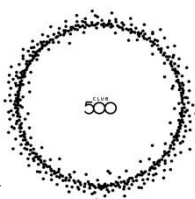
Вместе с тем коллегия отмечает, что заявителем не были представлены документы, доказывающие различительную способность комбинированного



обозначения «» (заявителем не представлены необходимые сведения об объемах производимых товаров/ оказываемых услуг; длительности и регулярности использования; объеме затрат на рекламу; а также сведения об информированности потребителя о товарах/услугах заявителя, маркированных указанным обозначением).

На основании вышеизложенных фактов, нельзя сделать вывод о том,



что словесное обозначение «» широко известно среднему российскому потребителю и длительно используется заявителем на территории всей Российской Федерации.

При указанных обстоятельствах у коллегии отсутствуют основания считать неправомерным вывод Роспатента о том, что заявленное обозначение противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.11.2022, оставить в силе решение Роспатента от 13.07.2022.