


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 поступившее 01.04.2024 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Резго Екатериной Львовной (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022752912, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2022752912 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 03.08.2022 на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 20.02.2024 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг по причине его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.


Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что включенные в состав заявленного обозначения буквы «СМ» не имеют словесного характера и оригинального графического исполнения, не обладают

различительной способностью, в связи с чем являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.


Кроме того, входящее в состав заявленного обозначения изображение простой геометрической фигуры черного цвета (прямоугольника) является неохраноспособным согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью, а также не образует композицию, дающую качественно иной уровень восприятия обозначения. Также экспертиза отмечает, что цвет - это характеристика определенного объекта, а не сам объект, он используется для исполнения знака в избранном цветовом сочетании, которое учитывается при экспертизе знака наряду с его внешним видом.

Вместе с тем, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «STORE» («STORE» - в переводе с английского языка – «МАГАЗИН» - учреждение, производящее розничную торговлю, а также помещение, в котором производится такая торговля, см. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992) указывает на видовое наименование предприятия, не обладает различительной способностью, в связи с чем является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, указав следующее:

- заявитель является правообладателем товарного знака «» по свидетельству №693430 в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ,

- в настоящий момент деятельность заявителя связана с продажей цифровой техники и электроники,

- заявленное обозначение «» образовано путем сокращения слов «Clinic Mobile» (первые заглавные буквы CM) и слово «STORE» - в переводе с английского языка - «МАГАЗИН», таким образом, утверждение, что «CM» не имеют словесного характера, является несостоятельным, кроме того, они выполнены в оригинальном шрифте,

- свидетельство того, что заявленное обозначение фактически используется более трех лет, на территории всего Краснодарского края, является общеизвестным, подтверждается приложенной фототаблицей, на которой запечатлены магазины, открытые с таким наименованием,

- в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», есть сайт cmstore.ru, который сам по себе является интернет-магазином цифровой техники и электроники,

- проанализировав спорный товарный знак на предмет наличия у него различительной способности, заявитель полагает, что он представляет собой оригинальную комбинацию, обладающую достаточными отличительными признаками, в частности, выполнен в характерном черно-белом цветовом сочетании и включает стилизованное изображение «Черного прямоугольника», по центру которого расположен буквенный элемент «CMstore»,

- все элементы выполнены в характерном графическом исполнении; совокупность изобразительных элементов и буквенного элемента «CMstore», а также его цветовое решение позволяют воспринимать товарный знак в качестве запоминающейся, оригинальной композиции.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2022752912 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлена фото-таблица (Приложение 1).

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (03.08.2022) поступления заявки №2022752912 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

(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.

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

Исходя из положений пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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 пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 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 №2022752912 с датой приоритета от 03.08.2022 состоит из сочетания буквенных элементов латинского алфавита «CM» и словесного элемента «STORE», выполненного стандартным шрифтом буквами

латинского алфавита. Указанные элементы выполнены на фоне прямоугольника черного цвета. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания) испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ.



Анализ заявленного обозначения «» показал, что включенные в состав заявленного обозначения буквы «СМ» не имеют словесного характера и оригинального графического исполнения, словесный элемент «STORE» («STORE» - в переводе с английского языка – «магазин» - учреждение, производящее розничную торговлю, а также помещение, в котором производится такая торговля, см. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992) указывает на видовое наименование предприятия.

Таким образом, указанные элементы не обладают различительной способностью, в связи с чем являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.


В отношении довода заявителя о том, что заглавные буквы «СМ» есть сокращение от первых букв словесного элемента «Clinic Mobile», ввиду чего утверждение экспертизы об отсутствии словесного характера является несостоятельным, коллегия отмечает следующее.

Обозначение «СМ» состоит из простых букв «С» «М», данные буквы не образуют какого - либо слова (значимого или фантазийного), смысл, закладываемый в аббревиатуру данных простых букв, может быть различным, однако это никак не может повлиять на восприятие данного обозначения «СМ» как состоящего из двух простых букв.

В отношении утверждения заявителя об использовании оригинального шрифта в заявленном обозначении, коллегия отмечает, что все элементы заявленного обозначения выполнены стандартным шрифтом, использование белого цвета на фоне черного прямоугольника не может существенным образом повлиять на восприятие этих элементов как выполненных в оригинальной графической манере.

Кроме того, входящее в состав заявленного обозначения изображение простой геометрической фигуры черного цвета (прямоугольника) является неохраноспособным согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью, а также не образует композицию, дающую качественно иной уровень восприятия обозначения.

В этой связи коллегия также отмечает, что цвет - это характеристика определенного объекта, а не сам объект, он используется для исполнения знака в избранном цветовом сочетании, в данном случае прямоугольник черного цвета является некой основой (плашкой), на фоне которой выполнены буквы «СМ» и словесный элемент «STORE» в белом цвете, что не ведет к качественно новому уровню восприятия заявленного обозначения.


Вышеизложенные доводы свидетельствуют об отсутствии различительной способности обозначения «» на основании требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку заявленное обозначение состоит исключительно из неохраняемых элементов.

В отношении доводов заявителя о том, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его активного использования в отношении услуг 35 класса МКТУ, коллегией установлено следующее.

Как отмечает заявитель, фактически заявленное обозначение используется более трех лет на территории Краснодарского края, является общеизвестным.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлена фото-таблица (Приложение 1), в которой представлены фотографии магазинов с обозначением



«». Коллегия отмечает, что указанные фотоснимки, представляющие собой вывески магазинов в различных точках локации по указанному региону, не могут быть оценены, поскольку на данных фотографиях отсутствует какая-либо дата, которая позволила бы соотнести данные материалы с датой подачи заявленного обозначения.

Ссылка заявителя на наличие сайта в сети Интернет (cmstore.ru), который является, в том числе, и интернет-магазином, принята во внимание коллегией, однако данные сведения в большей степени относятся к информации справочного характера в оценке деятельности заявителя.

Таким образом, в рассматриваемом случае заявителем не были представлены материалы, доказывающие приобретение заявленным обозначением широкой известности на территории Российской Федерации и устойчивой ассоциативной связи между данным обозначением, компанией заявителя и заявленными услугами до даты подачи заявленного обозначения №2022752912, включая сведения о длительности и интенсивности использования заявленного обозначения, степени информированности об этом обозначении потребителей, затратах на рекламу и т.д.

Таким образом, в распоряжении коллегии отсутствуют сведения, позволяющие сделать вывод о приобретении заявленным обозначением различительной способности.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.04.2024, оставить в силе решение Роспатента от 20.02.2024.