

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) [далее – Правила ППС], рассмотрела возражение, поступившее 07.03.2024, поданное ИП Понамаревой Татьяной Юрьевной, Московская обл., г. Балашиха (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023713680 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2023713680, поданной 22.02.2023, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 14, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение:



«» в цветовом сочетании: «белый, черный».

Роспатентом 24.12.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023713680 в отношении всех товаров 14, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне, с указанием слов «Only Bijou» в качестве неохраняемых элементов, как несоответствующих требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено следующее:

- входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «Only» и «Bijou» в силу своего семантического значения («only» в переводе с английского языка на русский язык «только», см. электронный словарь: <https://translate.google.ru/details?sl=en&tl=ru&text=only&op=translate>; «bijou» - в переводе с английского языка на русский язык «украшение, безделушка, драгоценная вещь», см. электронный словарь: <https://translate.google.ru/details?sl=en&tl=ru&text=bijou&op=translate>) являются неохраняемыми элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как указывают на вид заявленных товаров 14 класса МКТУ, а также назначение связанных с ними услуг 35 класса МКТУ;

- экспертиза не согласилась с доводами заявителя, представленными в ответ на уведомление о результатах экспертизы. Экспертиза указала, что, исходя из Интернет - переводчиков, анализируемые словесные элементы имеют и другие значения, а именно: сущ. - драгоценность; маленькая изящная вещица; драгоценная вещь; драгоценный камень; бижутерия (изделие ювелирного искусства); украшение (см., например, <https://www.multitran.com/m.exe?l1=1&l2=2&s=bijou>, <https://www.translate.ru/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/bijou>, <https://www.bing.com/Translator>). Представленные заявителем доводы недостаточны для признания заявленного обозначения обладающим различительной способностью;

- в отношении доводов заявителя о наличии ряда регистраций товарных знаков со сходными словесными элементами на разных правообладателей, в том числе в отношении однородных товаров и услуг, экспертиза отмечает, что указанный факт не является основанием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. Экспертиза по каждой заявке ведется отдельно с учетом конкретных обстоятельств дела и представленных документов. Указанные заявителем товарные знаки имеют существенные отличия, делопроизводство по каждой заявке проводится индивидуально в соответствии с действующими нормативными документами и с учетом объективных и актуальных на момент проведения экспертизы факторов, сопутствующих или препятствующих данной регистрации.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 07.03.2024 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 24.12.2023.

Доводы возражения, поступившего 07.03.2024, сводятся к следующему:

- заявитель по данной заявке осуществляет предпринимательскую деятельность путем предложения к продаже бижутерии ручной сборки - <https://only-bijou.ru/>. Сообщество «ВКонтакте» заявителя насчитывает более 7 900 подписчиков - https://vk.com/only_bijou, а сайт посетили 41 000 раз, просмотрев суммарно более 177 000 страниц сайта. Также бренд заявителя представлен в качестве партнера проекта «карта ХАЛВА» на сайте банка «Совкомбанк», где тысячи владельцев банковских карт могут ознакомиться с заявленным на регистрацию брендом. Заявленное обозначение обладает высокой различительной способностью и известностью, пребывает на рынке в течение длительного времени, обладает высокой репутацией. Заявитель также указывает на проведение рекламных мероприятий;
- заявленное обозначение продолжительное время используется заявителем и хорошо известно широкому кругу потребителей до даты подачи заявки, поэтому оно приобрело дополнительную различительную способность;
- заявитель приводит сведения в отношении делопроизводства по рассматриваемой заявке на стадии экспертизы, а также выдержки из действующего законодательства, рекомендаций, а также ссылки на судебную практику. См. постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.12.2020 по делу № СИП-116/2020, от 21.05.2021 по делу № СИП-280/2020, от 21.05.2021 по делу № СИП 827/2020, от 27.02.2014 по делу № СИП-75/2013, от 27.07.2015 по делу № СИП-31/2015 и т.д.;
- заявленное обозначение требует домысливания в отношении заявленного перечня товаров и услуг;
- заявленное обозначение является фантазийным и обладает различительной способностью, а также семантически нейтрально по отношению к заявленным товарам и услугам;
- заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого включены словесные элементы «Only Bijou», выполненные буквами

латинского алфавита оригинальным шрифтом белого цвета. Сверху над словесными элементами расположено стилизованное изображение силуэта женщины белого цвета;

- экспертиза указывает перевод отдельных словесных элементов «Only» и «Bijou». В тоже время, заявленное обозначение представляет собой словосочетание, а комбинация элементов может быть зарегистрирована в качестве товарного знака, поскольку, образует композицию, которая уже обладает различительной способностью;

- смысловые значения слова «Bijou» не могут однозначно восприниматься как указание на конкретный вид товаров;

- согласно официальному Кембриджскому словарю слово «Bijou» является прилагательным (а не существительным, как указывает экспертиза), означающим «маленький, но привлекательный» (см. <https://dictionary.cambridge.org/ru/>);

- синонимами слова «Bijou» являются - «привлекательный» (attractive), «обожаемый» (adorable), «эстетический» (aesthetically), «мечтательный» (dreamy) и другие (см. <https://dictionary.cambridge.org/ru/>). Заявитель считает неверным подход экспертизы – «выбрать какой-то определенный вариант определения из множества и использовать именно его для обоснования своих доводов»;

- словесный элемент «Only» в сочетании с элементом «Bijou» приобретает другое смысловое значение. Заявленное обозначение, как комбинация элементов «Only» и «Bijou», может иметь различные значения, например – «лишь маленький, но привлекательный», «крайне маленький, но привлекательный» и другие;

- Роспатентом не предоставлено достаточных доказательств того, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью в отношении заявленных товаров и услуг;

- согласно данным Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в настоящее время существуют товарные знаки, где элемент «BIJOU» в сочетании с другими элементами, признан охраняемым



(для широкого перечня товаров 14 класса МКТУ): «my-bijou» по свидетельству

№ 774447, « **BIJOU TRESOR** » по свидетельству № 443846 и т.д.

На основании изложенного в возражении, поступившем 07.03.2024, содержится просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня товаров 14 и услуг 35 классов МКТУ с включением в его состав словесного элемента «Only Bijou» в качестве охраняемого элемента.

Изучив материалы дела, и заслушав присутствующих участников рассмотрения возражения, поступившего 07.03.2024, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (22.02.2023) заявки № 2023713680 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (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.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с подпунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса 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 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

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.

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.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности 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 на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



«» представляет собой комбинированное обозначение с изобразительным элементом в виде нарисованного изображения женской головы и словесных элементов «Only Bijou», написанных на одной строке без кавычек, под указанным изобразительным элементом. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 14, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, в цветовом сочетании: «черный, белый».

Заявитель считает, что заявленное обозначение изначально обладает различительной способностью, а также используется в качестве средства индивидуализации заявленных товаров и услуг, поэтому словесный элемент «Only Bijou» является охраняемым.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака

испрашивается в отношении широкого перечня товаров 14 класса МКТУ «камни драгоценные и полудрагоценные; агаты; булавки декоративные; булавки для галстуков; бусины для изготовления ювелирных изделий и бижутерии; бусы из прессованного янтаря; гагат необработанный или частично обработанный; жемчуг [изделия ювелирные]; изделия ювелирные из янтаря; иридий; кабошоны; камни полудрагоценные; кольцо [изделия ювелирные]; кольца [изделия ювелирные] коробки подарочные для ювелирных изделий; родий; серьги; сплавы благородных металлов; стразы; украшения из гагата; цепи [изделия ювелирные]; шкатулки для украшений; шпинели [драгоценные камни]; бусы; кулоны; украшения для пирсинга; предметы культа и религиозного назначения из благородных металлов; предметы оккультного назначения из благородных металлов; гранат природный; шкатулки для украшений кожаные, включенные в 14 класс; браслеты кожаные, включенные в 14 класс камни драгоценные и полудрагоценные; агаты; булавки декоративные; булавки для галстуков; бусины для изготовления ювелирных изделий и бижутерии; бусы из прессованного янтаря; гагат необработанный или частично обработанный; жемчуг [изделия ювелирные]; изделия ювелирные из янтаря; иридий; кабошоны; камни полудрагоценные; кольцо [изделия ювелирные]; кольца [изделия ювелирные] коробки подарочные для ювелирных изделий; родий; серьги; сплавы благородных металлов; стразы; украшения из гагата; цепи [изделия ювелирные]; шкатулки для украшений; шпинели [драгоценные камни]; бусы; кулоны; украшения для пирсинга; предметы культа и религиозного назначения из благородных металлов; предметы оккультного назначения из благородных металлов; гранат природный; шкатулки для украшений кожаные, включенные в 14 класс; браслеты кожаные, включенные в 14 класс», представляющих собой драгоценности, украшения, бижутерию и камни, а также услуг 35 класса МКТУ «организация торгово-закупочной деятельности; демонстрация товаров; индексация сайта в поисковых системах в коммерческих или рекламных целях; комплектование штата сотрудников; написание рекламных текстов; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация и проведение коммерческих мероприятий; организация

показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; подготовка платежных документов; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров через лидеров мнений; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; публикация рекламных текстов; радиореклама; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов прямая почтовая; регистрация данных и письменных сообщений; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; деятельность интернет-магазинов по продаже товаров», представляющих собой реализацию, рекламу, офисные и бизнес-услуги.

Словесные элементы «Only Bijou» выполнены оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита на фоне квадрата черного цвета под изобразительным элементом в виде женской головы. Словесные элементы «Only Bijou» имеют следующий перевод с английского языка на русский язык: «only» - «только», «bijou» - «украшение, безделушка, драгоценная вещь, драгоценный». См. электронные словари: <https://translate.google.ru/>, <https://translate.yandex.ru/>, <https://woordhunt.ru>, <https://www.translate.ru/>. Семантическое восприятие этих элементов очевидно, домысливания не требует. Ссылка заявителя на иные словари не устраняет указанные переводы анализируемых слов.

Слово «only» в значении «только» подчеркивает логическое ударение в заявленном обозначении на элемент «bijou» - «украшение, безделушка, драгоценная вещь». То есть по смыслу данного словесного элемента речь идет только об украшениях, драгоценностях, а не о чем-либо другом, что может свидетельствовать об описательном характере элемента «Only Bijou» по отношению к заявленным товарам и услугам.

Указанное свидетельствует о том, что словесные элементы «Only Bijou» не обладают различительной способностью, то есть в них отсутствуют признаки, необходимые и достаточные для запоминания его потребителями, и указывают на вид, назначение товаров 14 и сопутствующих им в гражданском обороте назначение услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне, что не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Также у коллегии нет оснований считать, что заявленное обозначение со словесными элементами «Only Bijou» образуют комбинацию, обладающую различительной способностью, поскольку описательный характер указанных словесных элементов в отношении испрашиваемых товаров 14 и услуг 35 классов МКТУ ясен, какого-либо домысливания не требуется, поскольку вышеуказанные значения слов так или иначе связаны с украшениями, драгоценностями или бижутерией в целом. При этом какого-либо фантазийного словосочетания комбинация слов «Only» и «Bijou» не образует.

Законодательством допускается регистрация в качестве товарного знака такого рода обозначений при условии приобретения обозначением различительной способности в результате его использования (абзац 7 пункта 1 статьи 1483 Кодекса).

В соответствии с пунктом 1.3. «Информационной справки, подготовленной по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве Суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Гражданского Кодекса Российской Федерации» (далее - Справка) оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса производится исходя из восприятия этого обозначения потребителями в отношении конкретных товаров/услуг, для которых предоставлена или испрашивается охрана, а не товаров/услуг, однородных им, или любых товаров/услуг. Согласно пункту 1.6. Справки оценка на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса производится в отношении конкретного обозначения в том виде, в котором это обозначение зарегистрировано или заявлено на государственную регистрацию.

В подтверждение оказания фактической деятельности с использованием заявленного обозначения заявителем были представлены скриншоты сети Интернет с указанием их сайтов, а также данные по их посещению. Вместе с тем, скриншоты и ссылки на сайты сети Интернет не подтверждены фактическими доказательствами использования заявленного обозначения. Так, каких-либо фактических данных о длительности и интенсивности использования заявленного обозначения, документов о продажах товаров и оказанных услугах до даты подачи рассматриваемой заявки не представлено.

Сведения о подписчиках и просмотрах сайтов не датированы, не подтверждены фактическими доказательствами, их не представляется возможным соотнести с датой подачи рассматриваемой заявки и, в отсутствие иных фактических доказательств, не могут свидетельствовать о приобретенной различительной способности заявленного обозначения в качестве средства индивидуализации заявленных товаров/услуг.

Сведений об интенсивности использования заявленного обозначения, географии продаж товаров и оказания услуг, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и заявителе с учетом результатов социологических опросов в материалах административного дела не имеется.

Довод о пребывании на рынке бренда заявителя в течение длительного времени и его высокой репутации является голословным.

Доводы заявителя о государственной регистрации других товарных знаков к иным выводам коллегии не приводят. Каждый товарный знак индивидуален. Делопроизводство по каждой заявке осуществляется независимо, исходя из совокупности всех обстоятельств дела.

В связи с вышеуказанным, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы о несоответствии словесного элемента «Only Bijou» заявленного обозначения в отношении заявленных товаров 14, услуг 35 классов МКТУ требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

Таким образом, у коллегии отсутствуют правовые основания для отмены решения Роспатента от 24.12.2023.

В особом мнении, поступившем 27.04.2024, заявитель указывает, что заявленное обозначение обладает различительной способностью и является

фантазийным, приводит переводы словесных элементов «Only Bijou», а также указывает на фактическое использование заявленного обозначения со скриншотами на сеть Интернет. Анализ особого мнения показал, что оно повторяет по своей сути доводы возражения, оценка которым дана выше. Довод о развитии бренда и осуществлении значительных затрат на рекламу (240 000 за год работы) не подтвержден фактическими доказательствами (договоры, сопроводительная экономическая документация, размещение в СМИ и т.д.). Таким образом, доводы особого мнения к иным выводам коллегии не приводят.

Также коллегия отмечает, что действующими Правилами ППС направление особого мнения процессуально не предусмотрено.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.03.2024, оставить в силе решение Роспатента от 24.12.2023.