

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.09.2018 возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 25.05.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017708513 (далее решение – Роспатента), поданное СИЕМАГ ТЕКБЕРГ ГРУП ГмбХ, Германия (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2017708513 подано на регистрацию 10.03.2017 на имя заявителя в отношении услуг 35, 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется словесное обозначение «Deutsche Kühltechnik», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 25.05.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017708513 для всех заявленных услуг 35, 37, 42 классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение «Deutsche Kühltechnik» (в переводе с немецкого языка - «немецкая холодильная техника», см., например, <https://www.multitran.ru/>. <https://dic.academic.ru>) в силу своего семантического значения не может быть зарегистрировано для заявленных услуг на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на конкретный

вид товаров и его место происхождения, таким образом, не обладает различительной способностью, характеризует назначение услуг.

Кроме того, заявленное обозначение должно обладать различительной способностью именно в глазах российских потребителей, для которых оно предназначается.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- семантическое значение обозначения можно получить, только если перевести его с немецкого языка на русский. При этом данное обозначение отнюдь не является описательным в отношении заявленных услуг 35, 37, 42 классов МКТУ, поскольку заявленные услуги достаточно специфичны и предназначены для профессиональных пользователей, которые внимательны к маркировкам и тщательно выбирают поставщика услуг;

- заявитель согласен с экспертизой в том, что элементы обозначения должны обладать различительной способностью именно в глазах российских потребителей. Поскольку заявка на товарный знак подана в России, здесь нужно ориентироваться на русскоговорящих потребителей. Не так много людей в России действительно владеют немецким языком, чтобы иметь возможность с ходу перевести данное словосочетание;

- заявитель отмечает, что ведомство по интеллектуальной собственности Европейского союза, где немецкий язык намного более распространен, уже признало заявленное обозначение охраноспособным, по крайней мере, в отношении услуг 35 класса МКТУ;

- смысловое значение заявленного обозначения, указанное экспертизой, не очевидно и предполагает аналитический подход со стороны потребителя. Без семантического анализа этого иноязычного словосочетания, не представляющего собой устойчивое выражение, потребитель не способен немедленно воспринять это обозначение как указывающее на конкретные характеристики товара.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017708513 в отношении всех заявленных услуг.

С учетом даты (10.03.2017) 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).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, общепринятые наименования; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие 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.

Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохранные 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.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется словесное обозначение «Deutsche Kühltechnik», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 35, 37, 42 классов МКТУ.

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

Словосочетание «Deutsche Kühltechnik» образовано из двух значимых слов немецкого языка:

- «Deutsche» - немец; немецкий язык; немка;
- «Kühltechnik» - холодильная техника, см. Яндекс, Интернет, словари.

Таким образом, словосочетание «Deutsche Kühltechnik» может быть переведено как «немецкая холодильная техника», следовательно, заявленное обозначение указывает на назначение и область применения заявленных услуг, а также характеризует данные услуги, в связи с чем не обладает различительной способностью.

Анализ заявленных услуг 35, 37, 42 классов МКТУ показал следующее.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ относятся к услугам в области снабжения; услуги 37 класса МКТУ относятся к услугам по ремонту, установке и обслуживанию, а также к строительству и сооружению технических установок; услуги 42 класса МКТУ к консультационным услугам и услугам в области промышленного инжиниринга.

Таким образом, при маркировки данных услуг заявленным обозначением, потребитель будет однозначно воспринимать, что данные услуги оказываются в отношении немецкой холодильной техники, следовательно, обозначение «Deutsche Kühltechnik» должно быть свободно для использования иными лицами в гражданском обороте.

Также, при обращении к общедоступным поисковым системам Интернета было выявлено, что обозначение «Kühltechnik» используется различными хозяйствующими субъектами для обозначения товаров, относящихся к холодильной технике, например, [www.ikt-wernau.de](http://www.ikt-wernau.de) (фирма ИКТ - известный изготовитель промышленных холодильных установок - уже более 25-ти лет снабжает именитых заказчиков как внутри страны, так и за рубежом), HERCO Kühltechnik Hermanns u. Co. GmbH (системы кондиционирования воздуха), Herco-Kühltechnik Hermanns & Co. GmbH (техническое обслуживание), KÜHLA Kühltechnik & Ladenbau (Германия) – индивидуальные линии раздачи (нержавеющая сталь, дерево, натуральный и искусственный камень, встраиваемый холод, дизайн и 3-D визуализация), см. Интернет, Яндекс.

Кроме того, заявителем не было представлено документов, подтверждающих, что до даты подачи заявки №2017708513 заявленное обозначение воспринималось как знак маркировки услуг 35, 37, 42 классов МКТУ, принадлежащих СИЕМАГ ТЕКБЕРГ ГРУП ГмбХ, Германия.

Доводы заявителя о том, что российский потребитель плохо владеет знаниями в области немецкого языка, в связи с чем, словосочетание «Deutsche Kühltechnik» может носить фантазийный характер, является необоснованным, поскольку указанные словесные элементы являются часто употребляемыми и используются на рынке при маркировке различных товаров и оказания услуг.

Довод заявителя о предоставлении правовой охраны рассматриваемому обозначению на территории других стран не может быть признан убедительным, поскольку регистрация товарных знаков в каждой стране определяется ее национальным законодательством, в частности, в Российской Федерации экспертиза по каждой заявке осуществляется в отдельности, и применяются нормы российского законодательства.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение «Deutsche Kühltechnik», как правомерно указано в решении Роспатента, не соответствует требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.09.2018, оставить в силе решение Роспатента от 25.05.2018.**