


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 21.02.2022 возражение, поданное ООО «КЕРАТЕКСТ», г. Ногинск (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021741160, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2021741160 с приоритетом от 01.07.2021 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 02, 19, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 14.12.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021741160. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в связи с его несоответствием

требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Доводы заключения мотивированы тем, что заявленное обозначение «KIPSI» воспроизводит название бренда, используемого ООО «КИПСИ» при маркировке товаров/услуг, однородных заявленным (<https://glavorgstroy.ru/item/company/3619/>, https://optkirp.ru/catalog/kladochnye-smesi/kley_dlya_blokov_kipsi_25kg_48/, <https://artstroy37.ru/gipsokarton-smesi/suhie-smesi/nalivnoy-pol/styajka-cementnaya-kipsi-ekspress-25kg>, <https://pro-ramenskoe.ru/company/0508354-kipsi>, <https://www.stroyportal.ru/profile/oookipsi-182459/>, <https://www.stroyportal.ru/profile/oookipsi-182459/info/>), в связи с чем регистрация заявленного обозначения на имя заявителя может ввести потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары 02, 19 классов МКТУ/оказывающего услуги 35 класса МКТУ.

Кроме того, включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «ТМ» не обладает различительной способностью, так как представляет собой простое сочетание букв, не имеющее характерного графического исполнения, в связи с чем не подлежит правовой охране на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Так как заявитель не представил документы, которые могли бы доказать приобретение различительной способности, регистрация вышеуказанного элемента в качестве охраняемого не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.02.2022 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- из анализа информации, предоставленной в решении Роспатента от 14.12.2021, следует, что речь идёт об ООО «КИПСИ» (140109, Московская область, город Раменское, улица Гурьева, дом 4А, этаж 4, офис 410, ОГРН:1157746321798);

- ООО «КИПСИ» предоставило письмо заявителю от 20.12.2021, в котором указывает, что более не производит товары под обозначением «KIPSI»

и просит зарегистрировать заявленное обозначение на имя заявителя (приложение №2);

- таким образом, на настоящий момент отсутствуют препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг 02, 19, 35 классов МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 14.12.2021 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 02, 19, 35 классов МКТУ.

К возражению заявителем прилагались скриншоты сайтов, указанных в решении Роспатента от 14.12.2021 (приложение №1).

Заявителем 11.04.2022 был направлен в материалы дела оригинал письма от ООО «КИПСИ» (ОГРН:1157746321798) (приложение №2).

На заседании коллегии 29.04.2022 заявителем были представлены дополнительные материалы, а именно: каталог продукции ООО «КИПСИ» (ОГРН:1157746321798) (приложение №3).

Изучив материалы дела и заслушав участника рассмотрения возражения, коллеги считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты подачи (01.07.2021) заявки № 2021741160 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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).

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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Заявленное

обозначение



является

комбинированным, состоящим из стилизованного изображения птицы, из сочетания согласных букв «ТМ», и из словесных элементов «KIPSI», «ПРОСТРАНСТВО ВАРИАНТОВ», выполненных стандартными шрифтами заглавными буквами латинского и русского алфавитов соответственно. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров и услуг 02, 19, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров и услуг 02, 19, 35 классов МКТУ основано на несоответствии заявленного обозначения нормам пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

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

Элемент «ТМ», входящий в состав заявленного обозначения, является сочетанием простых согласных букв, не образующих слова, и не имеет оригинального графического исполнения, в силу чего не обладает различительной способностью. Таким образом, буквенному сочетанию «ТМ» не может быть предоставлена самостоятельная правовая охрана на основании пункта 1 статьи 1483, как не обладающему различительной способностью.

Вместе с тем коллегия отмечает, что заявителем не были представлены документы, доказывающие различительную способность элемента «ТМ» заявленного обозначения (заявителем не представлены необходимые сведения об объемах предоставляемых услуг; длительности и регулярности использования; а также сведения об информированности потребителя об услугах заявителя, маркированных указанным обозначением).

На основании вышеизложенных фактов, нельзя сделать вывод о том, что элемент «ТМ» заявленного обозначений широко известен 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 элемент «ТМ» заявленного обозначения противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, так как элемент «ТМ» не занимает доминирующее положение в составе заявленного обозначения, заявленное обозначение может быть зарегистрировано с исключением из правовой охраны данного элемента, с чем заявитель выражал устное согласие на заседании коллегии 29.04.2022.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака в силу того, что оно воспроизводит обозначение, используемое ООО «КИПСИ» для маркировки товаров и услуг, однородных заявленным, в связи с чем регистрация данного обозначения на имя заявителя может ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги.

Необходимо отметить, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта.

Вместе с тем, в решении Роспатента не приведено информации об объемах выпускаемой продукции ООО «КИПСИ», территории распространения данной продукции или услуг, длительности реализации, что позволило бы сделать вывод об осведомленности средним российским потребителем о товарах и услугах 02, 19, 35 классов МКТУ, выпускаемых или оказываемых данной компанией под рассматриваемым обозначением. Помимо прочего, невозможно установить дату размещения информации на сайтах <https://glavorgstroy.ru/item/company/3619/>, https://optkirp.ru/catalog/kladochnye-smesi/kley_dlya_blokov_kipsi_25kg_48/, <https://artstroy37.ru/gipsokarton-smesi/suhie-smesi/nalivnoy-pol/styajka-cementnaya-kipsi-ekspress-25kg>, <https://pro-ramenskoe.ru/company/0508354-kipsi>, <https://www.stroyportal.ru/profile/ookipsi->

[182459/](https://www.stroyportal.ru/profile/oookipsi-182459/info/), <https://www.stroyportal.ru/profile/oookipsi-182459/info/>, чтобы соотнести ее с датой приоритета заявленного обозначения.

Кроме того, коллегия отмечает, что заявителем было предоставлено письмо от ООО «КИПСИ», датированное 20.12.2021, подписанное генеральным директором Филипповым С.Н., в котором указывалось, что «ООО «КИПСИ» (ОГРН: 1157746321798) больше не производит товары под торговой маркой «KIPSI» и не использует данное обозначение в своей деятельности». В указанном письме также содержалась просьба «зарегистрировать обозначение «KIPSI» за компанией ООО «КЕРАТЕКС» (ОГРН:1205000100689)».

Таким образом, нет оснований полагать, что у потребителя обозначение «KIPSI» будет ассоциироваться именно с ООО «КИПСИ» (ОГРН: 1157746321798), и, как следствие, при восприятии товаров или услуг, маркированных данным обозначением, он будет введен в заблуждение относительно изготовителя товаров или лица, оказывающего услуги. В связи с изложенным, вывод экспертизы, положенный в основу решения Роспатента от 14.12.2021, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, следует признать необоснованным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.02.2022, отменить решение Роспатента от 14.12.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021741160.