


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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 05.03.2022, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЛЮКСПОЛИХИМ», Московская область, г. Королев (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020764723, при этом установлено следующее.

Обозначение «» по заявке № 2020764723, поступившей 16.11.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 01, 02, 17 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020764723 было принято 09.11.2021.

Основанием для принятия этого решения явилось заключение по результатам экспертизы, в котором было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано тем, что слово «REFIT» переводится с английского языка на русский язык как «ремонт», то есть комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности изделий и восстановлению ресурсов изделий

или их составных частей (см. Англо-русский синонимический словарь, Справочник технического переводчика, Англо-русский словарь технических терминов, Англо-русский политехнический словарь, <https://translate.academic.ru/refit/xx/ru/>).

В заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения также отмечено, что доводы заявителя о наличии у словесного элемента «REFIT» иных значений («переукомплектование; перевооружение», «замена изношенного оборудования; реконструкция инженерного оборудования старых зданий; модернизация») не могут служить аргументом для снятия оснований для отказа, предусмотренных пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем 05.03.2022, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, и приводит следующие доводы в обоснование своей позиции:

- слово «REFIT» в переводе с английского языка имеет множество различных значений, в связи с чем, размещение его на каком-либо товаре не дает однозначного указания на назначение этого товара (это подтверждается практикой Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-293/2020 и практикой Роспатента при рассмотрении возражения по заявке № 2018737572);

- уровень владения российскими потребителями английским языком является низким;

- для того чтобы понять назначение и сформулировать описательную характеристику сведений о товарах для заявленного обозначения «REFIT» потребуются дополнительные рассуждения со стороны потребителя;

- при установленной многозначности слова обозначение признается обладающим различительной способностью, как указано, например, в решении Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-432/2020, справедливость которого была подтверждена в вышестоящих инстанциях, в том числе Верховным судом РФ в Определении 300-ЭС21-7175 от 19.05.2021 и может быть зарегистрировано как охраняемое, поскольку требует определенного домысливания со стороны потребителя;



- на имя заявителя зарегистрирован товарный знак «REFIT» по свидетельству № 785110 (приоритет 23.11.2018) для товаров 01, 02 и 17 классов МКТУ, которые однородны товарами заявленного перечня;

- на недопустимость произвольного толкования Роспатентом одной и той же правовой позиции указано в Постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 10.02.2021 № С01-1710/2020 по делу № СИП-432/2020;

- заявитель занимается реализацией товаров, маркированных заявленным обозначением, в связи с чем обозначение «REFIT» приобрело различительную способность в результате его интенсивного использования.

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

В период экспертизы заявленного обозначения корреспонденцией, поступившей 06.09.2021, заявителем представлены ссылки на сайты <https://pena-delux.ru/>, <http://sdelaysam18.ru/catalog/?q=REFIT&submit>, https://otzovik.com/reviews/pena_montazhnaya_professionalnaya_refit_65/, http://www.progressomsk.ru/goods/79110144-pena_montazhnaya_professionalnaya_tekhnonikol_70_rofessional_vsesezonnaya, <https://prokrepezh38.ru/poisk?query=REFIT>, https://www.pulscen.ru/price/100606-montazhnaja-pena/f:31442_refit, https://www.xn--18-dlady0bbddl.xn--plai/goods/184995581-montazhnaya_pena_professionalnaya_zimnyaya_refit_65l_1000ml, https://otzovik.com/reviews/pena_montazhnaya_professionalnaya_refit_65/, https://www.ozon.ru/search/?from_global=true&text=%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B0+refit, <https://market.yandex.ru/search?text=%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20refit%20b1&spa=0&onstock=0&local-offers-first=0>, а также сведения об объемах продаж, копии сертификатов / свидетельств соответствия, изображения баллонов с монтажными пенами и копии этикеток для них, копии универсальных передаточных документов, презентация, копия счетов на этикетки.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (16.11.2020) поступления заявки № 2020764723 на регистрацию товарного знака 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.

В соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, 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.

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

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- приобрели различительную способность в результате их использования;

- состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

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 определённого изготовителя.

Заявленное обозначение «» является комбинированным, представлено в виде словесного элемента «REFIT», выполненного заглавными буквами латинского алфавита черного цвета, над буквой «I» которого расположен изобразительный элемент в виде стилизованного листка, выполненного в белом и зеленом цветовом сочетании. Регистрация данного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 01, 02 и 17 классов МКТУ:

01 – клеи для облицовочных плиток; клеи для промышленных целей;

02 – краски; краски огнестойкие; лаки;

17 – материалы для герметизации; материалы для конопачения; материалы звукоизоляционные; материалы изоляционные; материалы изоляционные огнеупорные; материалы теплоизоляционные; материалы уплотняющие герметические для соединений; пены монтажные.

Анализ заявленного комбинированного обозначения показал, что основным индивидуализирующим элементом в нем является словесный элемент «REFIT», поскольку он легче запоминается и на него в первую очередь обращает внимание потребитель.

Словесный элемент «REFIT» является лексической единицей английского языка и в переводе на русский язык означает «ремонт», «переоборудование», «починка», «снаряжение», «переоборудовать», «ремонтировать», «чинить», «снаряжать» (см. словарные источники).

В отношении довода заявителя о многозначности слова «REFIT» коллегия отмечает следующее.

Практически любое слово, относящееся к лексической единице другого (иностранного) языка, может иметь несколько вариантов перевода, однако, это не означает автоматическую невозможность применения к такому слову положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса. В ином случае заведомо описательные элементы (например, такие как слово «trade» для торговой деятельности) не могли бы быть отнесены к неохраняемым в силу формального наличия в словарных источниках нескольких значений (слово «trade» имеет переводы: торговля, коммерческая деятельность, рынок товаров, ассортимент товаров, лавка, магазин, рекламная публикация, занятие, ремесло, профессия и др.).

Слово «REFIT» обнаруживается в словарных источниках в значениях «исправление», «починка», «ремонт», «переоборудование». Все они синонимичны, взаимозаменяемы в зависимости от контекста, в котором слово употреблено.

С учетом приведенных значений спорного элемента коллегия оценила вероятные ассоциативные связи потребителей в отношении указанных в перечне заявки товаров.

(<https://dic.academic.ru/contents.nsf/ogegova/>):

ремонт – починка, устранение неисправностей;

починка – см. «чинить» в 1 значении: «исправляя, делать вновь пригодным»;

исправление – см. «исправить»: «устранить в чём-нибудь неисправность, повреждение, недостатки», а также улучшение, изменение, исправляющее что-нибудь, поправка;

переоборудование – сов., что. «оборудовать заново, иначе»;

снаряжать – снабдить всем необходимым при отправлении куда-нибудь.

Как видно, все значения связаны с восстановлением функционала, исправлением неисправностей, недостатков и повреждений.

Учитывая изложенные семантические значения, коллегия пришла к выводу о том, что словесный элемент «REFIT» заявленного обозначения представляет собой указание на свойства маркируемого им товаров как предназначенных для ремонта, устранения неисправностей, установки новых деталей / оборудования и т.д.

Назначением испрашиваемых товаров «клеи для облицовочных плиток; клеи для промышленных целей», «краски; краски огнестойкие; лаки», «материалы для герметизации; материалы для конопачения; материалы звукоизоляционные; материалы изоляционные; материалы изоляционные огнеупорные; материалы теплоизоляционные; материалы уплотняющие герметические для соединений; пены монтажные» является склеивание, окрашивание, изоляция, герметизация (что отмечалось самим заявителем в ответе на уведомление экспертизы).


Коллегия считает очевидным, что все эти товары применяются для ремонта (склеивания, сцепления), реставрации, починки.

Так, «склеивать» означает, изготавливать или восстанавливать что-либо разбитое, разломанное, разорванное, скрепляя части клеем, налаживать вновь, восстанавливать, «красить» означает «покрывать или пропитывать краской, красящим составом; придавать красоту, украшать», а «изолировать» означает «лишать связи с кем-либо или с чем-либо; отделять от других; защищать оболочкой, каким-либо покровом, предохраняющими от соприкосновения с чем-либо»,

«герметизировать» означает «делать непроницаемыми для жидкостей и газов стенки, соединения в аппаратах, машинах, сооружениях или ёмкостях» (см. Толковые словари Ефремовой, Ожегова).

В связи с изложенным заложенное в обозначение смысловое содержание является характеристикой заявленных товаров, поскольку указывает на назначение этих товаров. Поскольку данный элемент занимает в заявленном обозначении доминирующее положение, он не может быть включен в его состав как неохраняемый элемент обозначения.

Коллегия обращает внимание заявителя на то, что указанные выводы уже имели место по отношению к иному товарному знаку заявителя – товарному знаку

 «REFIT» по свидетельству № 785110, регистрация которого была произведена в отношении только части товаров испрашиваемого перечня. Соответствующее решение Роспатента по возражению заявителя, касающееся заявки № 2018751461, не оспаривалось.

Таким образом, довод возражения об изменении Роспатентом своей правовой позиции по отношению к обозначению «REFIT» не соответствуют действительности.

Что касается утверждения заявителя об однородности товаров заявленного перечня и товаров, указанных в свидетельстве № 785110, то он не оказывает влияния на вывод о несоответствии обозначения пункту 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса производится исходя из восприятия этого обозначения потребителями в отношении конкретных товаров, для которых испрашивается охрана, а не товаров, однородных им, или любых товаров (см. п. 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», утверждённой Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 № СП-23/10, принятым по результатам обсуждения с участием членов Научно-консультативного совета при Суда по интеллектуальным правам).

В отношении позиции заявителя об отсутствии у российского потребителя достаточных знаний английского языка для восприятия слова «REFIT» в качестве

описательного коллегия отмечает, что в данном случае обозначение начинается с части «RE...», которая в русском языке используется в значении «возобновление или повторность действия» (см. Словари иностранных слов, вошедших в состав русского языка) и которая ориентирует относительно смысловой нагрузки рассматриваемого слова. При этом важным является то, что слово «REFIT» не является фантазийным именно по отношению к заявленным товарам, что приводит к обоснованности применения положений пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса. Доказательств восприятия данного слова российскими потребителями в каком-либо ином значении, нежели установлено с помощью словарных источников, в материалы дела не представлено.

Что касается довода заявителя относительно приобретения заявленным обозначением различительной способности, возникшей в результате его использования заявителем, то коллегия поясняет следующее.

Для целей признания приобретения обозначением различительной способности должен быть подтвержден факт его использования до даты подачи заявки в отношении товаров, указанных в перечне заявки, а также факт его известности потребителям в связи с широким и интенсивным использованием обозначения заявителем.

Имеющиеся в распоряжении коллегии сведения свидетельствуют о том, что заявитель является производителем пены монтажной (герметика), утеплителя спрей-пены, монтажного клея-пены, очистителя монтажной пены (см. сертификаты), осуществляло поставки монтажной пены, очистителя «REFIT» контрагентам из Республики Башкортостан, Республики Крым, Республики Мордовии, Республики Татарстан, Удмуртской Республики, Чувашской Республики, Астраханской области, Брянской области, Волгоградской области, Вологодской области, Воронежской области, Ивановской области, Иркутской области, Калининградской области, Москвы и Московской области, Нижегородской области, Новосибирской области, Омской области, Псковской области, Рязанской области, Свердловской области, Тверской области, Тульской области, Челябинской области, Краснодарского края,

Согласно справочным сведениям самого заявителя, объем реализованной продукции, маркированной обозначением «REFIT», составил 474377 баллонов продукции.

Согласно презентации и макетам этикеток, маркировка продукции включала комбинированное обозначение «REFIT», незначительно отличающееся от заявленного обозначения, что не меняет его существа.

Таким образом, коллегия может сделать вывод о том, что заявленное обозначение действительно использовалось заявителем ранее 06.11.2020 для маркировки товаров «монтажная пена», «очиститель». При этом товары «пены монтажные», «материалы для герметизации» имеются в перечне заявки № 2020764723.

Вместе с тем период такого использования обозначения «REFIT» составляет менее двух лет до даты подачи заявки № 2020764723, а география использования не охватывает значительную часть Российской Федерации.

Следует отметить, что товары «пена монтажная», «материалы для герметизации» не являются товарами широкого употребления. Известность потребителям обозначения «REFIT», используемого по отношению к таким товарам, не может обуславливаться лишь фактом введения товаров в гражданский оборот.

Квалификация неохраноспособного обозначения в качестве приобретенного различительную способность невозможна в отсутствие материалов об информировании потребителей о таком обозначении как средстве индивидуализации товаров конкретного лица. В данном случае таких материалов не представлено, поскольку сведения сайтов <https://pena-delux.ru/>, <http://sdelaysam18.ru/catalog/?q=REFIT&submit>, https://otzovik.com/reviews/pena_montazhnaya_professionalnaya_refit_65/, http://www.progressomsk.ru/goods/79110144-pena_montazhnaya_professionalnaya_tekhnokol_70_professional_vsesezonnaya, <https://prokrepezh38.ru/poisk?query=REFIT>, https://www.pulscen.ru/price/100606-montazhnaja-pena/f:31442_refit, https://www.xn--18-dlcdy0bbddl.xn--plai/goods/184995581-montazhnaya_pena_professionalnaya_zimnyaya_refit_65l_1000ml, https://otzovik.com/reviews/pena_montazhnaya_professionalnaya_refit_65/, https://www.ozon.ru/search/?from_global=true&text=%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1

%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B0+refit,

<https://market.yandex.ru/search?text=%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20refit%20b1&сра=0&onstock=0&local-offers-first=0> не соотносятся с исследуемым коллегией периодом, а также не позволяют сделать вывод о позиционировании товаров, маркированных обозначением «REFIT», в качестве товаров именно заявителя.

С учетом вышеизложенного у коллегии не имеется оснований для вывода о том, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования ранее даты подачи заявки № 2020764723.

В отношении обращения представителя заявителя, представленного после даты заседания коллегии, в котором выражена просьба о направлении возражения на повторное рассмотрение (далее – Обращение), коллегия отмечает следующее.

Довод Обращения о нарушении единообразия по отношению к обозначению «REFIT» повторяет довод возражения и проанализирован выше в настоящем заключении, а упомянутые в Обращении сведения о судебных делах не относятся к рассматриваемому обозначению.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.03.2022, оставить в силе решение Роспатента от 09.11.2021.