

## **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), рассмотрела поступившее 19.11.2020 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «МБС», г. Новомосковск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019721524, при этом установлено следующее.



Обозначение «**AUTOMOTIVE**» по заявке №2019721524, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.05.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 12 класса МКТУ «колеса для транспортных средств; подголовники для сидений транспортных средств; сиденья для транспортных средств».

Роспатентом 25.06.2020 принято решение о государственной регистрации обозначения по заявке №2019721524 в отношении всех

заявленных товаров, с указанием входящего в состав обозначения словесного элемента «AUTOMATIVE» и букв «MBS» в качестве неохраняемых.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому входящий в состав заявленного обозначения элемент «MBS» не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку представляет собой сочетание букв, не имеющее словесного характера и характерного графического исполнения.

Кроме того, словесный элемент «AUTOMOTIVE» в переводе с английского языка имеет значение «автомобильный» (см <https://translate.yandex.ru>), указывает на назначение товаров, в связи с чем является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.11.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Доводы заявителя сводятся к следующему:

- компания заявителя является производителем комплектующих сидений для автомобилей премиум класса. Свою деятельность компания ведет с 2007 года;
- продукцию с обозначением «MBS» компания заявителя выпускает с 2014 года;
- всего на данный момент существует 160 партнеров автодилеров из 5 стран мира;
- информация о компании заявителе и продукции компании представлена на официальном сайте заявителя по адресу: <http://www.mbs-russia.com/>;
- согласно данным сети Интернет при поисковых запросах «MBS Россия», «MBS кресла» - вся информация в результатах поиска имеет отношение к компании заявителя и к его продукции;

- согласно оборотно-сальдовой ведомости с 2014 г. по декабрь 2019 г. компанией реализовано и установлено продукции с использованием обозначения «MBS» на сумму более 173 миллиона рублей;

- статьи о сиденьях под товарным знаком «MBS» представлены в сети Интернет, в том числе, на специализированных сайтах.

В подтверждение своих доводов, заявителем с возражением представлены, следующие материалы:

1. Решение о регистрации товарного знака.
2. Бухгалтерская справка о реализации товаров.
3. Оборотно-сальдовая ведомость.
4. Информационное письмо о территории реализации.
5. Копии товарных накладных, актов выполненных работ, счетов фактур.
6. Копии платежных поручений об оплате рекламных услуг.
7. Копии договоров поставки.
8. Скриншоты страниц сети Интернет.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать обозначение в качестве товарного знака по заявке №2019721524 с предоставлением элементу «MBS» самостоятельной правовой охраны в отношении заявленных товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Изучив материалы дела, выслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты (07.05.2019) поступления заявки №2019721524 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. № 482 (далее - Правила).

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

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.

В соответствии с пунктом 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или 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 обозначением 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.



Заявленное обозначение «MBS» по заявке №2019721524 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из фантазийного изобразительного элемента в виде стилизованного изображения буквы «М». Под изобразительным элементом расположены три заглавные буквы «MBS» и слово «AUTOMOTIVE», выполненные заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 12 класса МКТУ «колеса для транспортных средств; подголовники для сидений транспортных средств; сиденья для транспортных средств».

Анализ вышеуказанного обозначения показал, что входящий в его состав буквенный элемент «MBS» не обладает различительной способностью, поскольку состоит из согласных букв, не имеющих словесного характера, не образующих какое-либо слово и не имеющих оригинального графического исполнения.

Сочетание буквенных элементов в знаке не образует какую-либо оригинальную и запоминающуюся композицию, позволяющую выполнять отличительную функцию товарного знака.

Таким образом, элемент «MBS» обозначения по заявке №2019721524 не способен индивидуализировать товары заявителя, что свидетельствует о правомерности вывода экспертизы о несоответствии данного элемента пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Представленных заявителем документов, доказывающих, по его мнению, различительную способность заявленного обозначения, недостаточно для подтверждения того, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в отношении товаров заявителя.

Указанный вывод обосновывается тем, что представленная заявителем информация, а именно распечатки сведений из сети Интернет датированы

2020 годом, то есть относятся к периоду, позднее даты подачи заявки. Кроме того, названные материалы не иллюстрируют взаимосвязь товаров и заявителя как их производителя.

Довод заявителя о том, что узнаваемость заявленного обозначения подтверждается результатами поиска в сети Интернет, является неубедительным, поскольку не отражает действительной узнаваемости обозначения потребителями на дату подачи заявки №2019721524.

Подготовительные мероприятия для оказания услуг по поставке товаров датированы 2016 годом, а сам факт поставки товаров в виде накладных и УПД – 2018 годом, то есть, всего за год до даты подачи рассматриваемой заявки, что является незначительным периодом для цели приобретения заявленным обозначением различительной способности.

При этом объем реализованных за период 2015-2019 гг. товаров, согласно справке, составил 174 млн.рублей, что с учетом высокой стоимости одного наименования товара (около 150 тыс.руб), свидетельствует о незначительном объеме товаров (около 1000 шт.), поставленных контрагентам заявителя за 4-5 лет. В связи с этим довод возражения о значительном количестве регионов, в которых осуществлялись продажи товаров, не меняет вывода коллегии об отсутствии широкого информирования потребителей о товарах, маркированных обозначением «MBS».

Представленные платежные поручения за оказание рекламных услуг, не соотносятся с заявленным обозначением и с товарами заявленного перечня.

Дополнительно коллегия отмечает, что представленные документы не иллюстрируют, что именно заявитель является источником производства заявленных товаров. Поставка товаров третьим лицам не доказывает использование обозначения «MBS» в отношении заявленного перечня товаров 12 класса МКТУ.

Таким образом, представленные документы не позволяют признать приобретение элементом «MBS» заявленного обозначения различительной способности в результате интенсивного и длительного его использования заявителем до даты подачи заявки в отношении конкретного перечня товаров, указанных в заявке.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.11.2020,  
оставить в силе решение Роспатента от 25.06.2020.**