

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 12.02.2021, поданное Falquon GmbH, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1492039, при этом установлено следующее.



Знак «**the floor**» по международной регистрации №1492039 зарегистрирован в Международном бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 22.07.2019 с конвенционным приоритетом от 31.01.2019 на имя заявителя в отношении товаров 19, 27 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом было принято решение от 12.10.2020 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации

 знаку «**the floor**» по международной регистрации №1492039 в отношении заявленных товаров 19, 27 классов МКТУ, по основаниям предусмотренным требованиями пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Заключение мотивировано тем, в состав знака по международной регистрации №1492039 входит словесный элемент «*the floor*», который переводится с английского языка как «пол, настил» (<https://woordhunt.ru/word/floor>), в связи с чем является неохраноспособным согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса в отношении части заявленных товаров 19, 27 классов МКТУ, поскольку указывает на их вид и назначение. Поскольку словесный элемент "the floor" занимает доминирующее положение в заявлении обозначении, оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Так как заявитель не представил документы, которые могли бы доказать приобретение различительной способности, регистрация вышеуказанного словесного элемента в качестве охраняемого элемента не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Для другой части товаров 19, 27 классов МКТУ, не связанных с «полом, настилом», знаку по международной регистрации №1492039 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, так как способен ввести потребителя в заблуждение относительно вида и назначения товаров.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 12.02.2020 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель скорректировал испрашиваемый перечень товаров 19 класса МКТУ до следующих позиций: «building and construction materials and elements, not of metal (неметаллические строительные и конструкционные материалы и элементы); slabs, mouldings, poles and panels (non metallic) for building (плиты, молдинги и панели (неметаллические) для строительства); floors, not of metal (неметаллические полы); modular plastic decking to serve as a ground cover (модульные пластиковые настилы для наземных покрытий); panels, not of metal, for floors (неметаллические панели для полов); structures and transportable buildings, not of metal (конструкции передвижные неметаллические); parts and accessories for all the aforesaid goods, included in this class (части и принадлежности для всех вышеуказанных товаров, включенные в данный класс)», а перечень товаров 27 класса до товаров «floor coverings and artificial ground coverings (напольные покрытия и искусственные наземные покрытия); parts and accessories for all the aforesaid goods, included in this class (части и принадлежности для всех вышеуказанных товаров, включенные в данный класс)»;

- заявитель полагает, что в отношении предложенного заявителем ограниченного перечня заявленных товаров 19 и 27 класса МКТУ к заявленному обозначению неприменимы положения пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, так как оставшиеся товары относятся к строительным материалам и элементам, в том числе предназначенные для полов, настилов, напольных покрытий и межэтажных перекрытий, в связи с чем словесный элемент «the floor» заявленного обозначения не может рассматриваться как способный ввести потребителя в заблуждение относительно назначения или каких-либо характеристик заявленных товаров из ограниченного перечня;

- заявленное обозначение в целом призвано индивидуализировать заявленные товары заявителя, то есть выполнять функцию товарного знака, что обусловлено оригинальным графическим исполнением обозначения, включая оригинальную цветовую гамму;

- словесные элементы «the floor» не занимают в заявлении обозначении доминирующего положения, которое бы препятствовало регистрации всего обозначения в целом - заявленное обозначение воспринимается потребителем как целостный оригинальный образ, обладающий различительной способностью, усиленной оригинальным цветовым решением. Именно такой целостный образ призван индивидуализировать заявленные товары заявителя, при этом заявитель не претендует на то, чтобы обладать исключительным правом на использование слова «Floor». При этом оригинальное графическое исполнение заявленного обозначения (причем в отношении всех его элементов) и использование оригинального цветового сочетания дает качественно иной уровень восприятия всего обозначения в целом, нежели от восприятия просто слов «the floor».

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 12.10.2020 и предоставить правовую охрану на территории

Российской Федерации знаку «» по международной регистрации №1492039 в отношении скорректированного перечня товаров 19, 27 классов МКТУ.

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

С учетом даты (31.01.2019) конвенционного приоритета международной регистрации №1492039 правовая база для оценки охраноспособности знака на территории Российской Федерации 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 (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 или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность.

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; общепринятые наименования; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар.

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 заявлном 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 подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная 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 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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.



Знак «» по международной регистрации №1492039 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительных элементов в виде рамки и в виде стилизованной капли, а также из словесного элемента «the floor», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1492039 в отношении всех заявленных товаров 19, 27 классов МКТУ основано на противоречии пунктам 1, 3 статьи 1483 Кодекса.



Анализ заявленного обозначения «» на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение состоит из словесного элемента «the floor», который занимает доминирующее положение в заявленаом обозначении, так как выполнен крупными буквами в центре знака; изобразительные элементы в виде рамки и в виде стилизованной капли не занимают доминирующее положение, так как запоминание знака в целом обусловлено, прежде всего, словесным элементом, на котором акцентируется внимание потребителя.

Смыслоное содержание словесного элемента «the floor», занимающего доминирующее положение в заявленаом обозначении, сводится к «пол, настил, покрытие» (<https://dictionary.cambridge.org/ru/словарь/англо-русский/floor>); коллегия отмечает, что элемент «the» является артиклем английского языка (<https://www.multitran.com/m.exe?s=the&l1=1&l2=2>) и не несет в себе какого-либо семантического значения. С учетом смыслового значения слова «floor», указанный словесный элемент не является оригинальным, не обладает различительной способностью, характеризует часть заявленных товаров 19

класса МКТУ, а именно «floors, not of metal (неметаллические полы); modular plastic decking to serve as a ground cover (модульные пластиковые настилы для наземных покрытий); panels, not of metal, for floors (неметаллические панели для полов); slabs, mouldings, poles and panels (non metallic) for building (плиты, молдинги и панели (неметаллические) для строительства)», а также все товары 27 класса МКТУ «floor coverings and artificial ground coverings (напольные покрытия и искусственные наземные покрытия); parts and accessories for all the aforesaid goods, included in this class (части и принадлежности для всех вышеуказанных товаров, включенные в данный класс)», указывая на их вид (полы, настилы) и назначение (применяется для полов, покрытий, настилов), и должен оставаться свободным для использования другими лицами, которые оказывают однородные товары.

Вместе с тем коллегия отмечает, что заявителем не представлены необходимые сведения об объемах предоставляемых товаров; длительности и регулярности использования; объеме затрат на рекламу; а также сведения об информированности потребителя о товарах заявителя, маркированных



На основании вышеизложенных фактов, нельзя сделать вывод о том,



что обозначение «» широко известно 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 заявленное обозначение противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.



Анализ заявленного обозначения «» на предмет его соответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

По отношению к оставшейся части товаров 19 класса МКТУ (building and construction materials and elements, not of metal (неметаллические строительные и конструкционные материалы и элементы); structures and transportable buildings, not of metal (конструкции передвижные неметаллические); parts and accessories for all the aforesaid goods, included in this class (части и принадлежности для всех вышеуказанных товаров, включенные в данный класс)», не связанный с полами, настилами, покрытиями, словесный элемент «the floor» является ложным указанием вида товаров, а также способным ввести в заблуждение относительно назначения перечисленных товаров, что обуславливает несоответствие данного элемента требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса. Таким образом, в отношении вышеуказанной части товаров 19 класса МКТУ заявленное обозначение также не может быть зарегистрировано.

С учетом вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса. Следовательно, поступившее возражение не подлежит удовлетворению.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.02.2021,
оставить в силе решение Роспатента от 12.10.2020.**