

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 22.02.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «КЕМИКАЛ ГРУПП», город Дзержинск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021728874, при этом установила следующее.



Обозначение «» по заявке №2021728874 подано 13.05.2021 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 01 класса МКТУ.

Роспатентом 13.01.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021728874 для всех товаров 01 класса МКТУ, ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы цифры, символы и слово «100% protection» являются неохраняемыми элементами обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку в целом не обладают различительной способностью, не имеют характерного графического исполнения и носят хвalebный характер.

В материалы заявки поступило обращение 15.03.2022 от ООО «ТД «Дзержинскхимпромсервис» (606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Парковая аллея, д.6. См. <http://xn--52-4lclarf.xn--p1ai/>, https://market.yandex.ru/product--antifriz-krasnyi-g12-platinum-51/978840034?clid=2466333&distr_type=7&pp=900&mclid=1003&cpa=1, <https://boxberry.ru/market/category/antifrizy/brand-platinum/>).

Заявленное обозначение воспроизводит обозначение, под которым ООО «ТД «Дзержинскхимпромсервис» производит товары, однородные заявленным. Заявителем не представлены какие-либо документы, свидетельствующие о том, что им использовалось обозначение «PLATINUM 100% PROTECTION» до даты подачи заявки. Заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары, в связи с чем оно не может быть зарегистрировано в отношении всех заявленных товаров 01 класса МКТУ на основании подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 22.02.2023 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 13.01.2023.

Заявитель, обращает внимание Роспатента на то обстоятельство, что доказательств фактов активного и широкого использования ООО «ТД «Дзержинскхимпромсервис» обозначения «PLATINUM» экспертизой не приведено. Производственную деятельность ООО «ТД «Дзержинскхимпромсервис», связанную с изготовлением и реализацией охлаждающих жидкостей с использованием заявленного обозначения «PLATINUM», не ведет. Официальный сайт ООО «ТД «Дзержинскхимпромсервис» (www.dhps.ru) на момент принятия решения экспертизой не действует или не существует. Доказательства производства и

реализации охлаждающих жидкостей с обозначением «PLATINUM» документально не представлено. Приложенный к обращению Договор № 103 от 19.09.2016 между ООО «ТД «Дзержинскхимпромсервис» и ООО «Типография РОСТ» по факту является договором на изготовление самоклеящихся этикеток. Доказательства изготовления и получения ООО «ТД «Дзержинскхимпромсервис» этикеток с обозначением «PLATINUM» не представлено. Согласованные макеты с обозначением «PLATINUM», приложенные к договору, не подтверждают их оплату, фактическое изготовление и получение заказчиком.

Заявитель - ООО «КЕМИКАЛ ГРУПП» производит серийный выпуск охлаждающих жидкостей с обозначением «PLATINUM» с 2020 года. В подтверждение факта раннего использования ООО «КЕМИКАЛ ГРУПП» заявленного обозначения «PLATINUM» до даты подачи заявки на государственную регистрацию предоставлен договор № 143/18 от 18.08.2020 с ООО «Альпринт» на изготовление этикеток, макеты согласования этикеток, документы факта получения этикеток с обозначением «PLATINUM», бухгалтерские документы, подтверждающие реализацию выпускаемой продукции. Выпускаемая продукция ООО «КЕМИКАЛ ГРУПП» имеет собственную оригинальную маркировку с указанием своих технических условий, артикулов, штрих-кодов, QR- коды, адреса, контактную информацию, а также имеются все необходимые сертификаты, паспорта и декларации соответствия. Вся обязательная и дополнительная информация представлена на официальном сайте www.кемикал-групп.рф.

Вышеизложенные факты позволяют, по мнению заявителя, снять основание для отказа в регистрации заявленного обозначения, так как отсутствует вероятность введения потребителя в заблуждение.

В части указания неохранных элементов, а именно: цифры, символы слово «100% protection», заявитель полностью согласен с мнением экспертизы, что данные элементы являются неохранными.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об изменении решения Роспатента и регистрации обозначения по заявке № 2021728874 в качестве товарного знака в отношении всех испрашиваемых товаров 01 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем приобщены следующие дополнительные материалы:

1. Скриншот с сайта www.dhps.ru;
2. Договор № 143 с Альпринт;
3. Макеты Platinum 26.08.2020;
4. Макеты Platinum 04.09.2020;
5. Сч.ф № 2119, 3197 на получение этикеток Platinum;
6. УПД по реализации Platinum (17 штук);
7. Выписка по ДС УФЭСД;
8. Сертификат соответствия;
9. Декларация ЕАС;
10. Скриншот с сайта www.кемикал-групп.рф.

С учетом даты (13.05.2021) поступления заявки №2021728874 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) 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;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен 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.


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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



«» является комбинированным, состоит из словесных элементов «PLATINUM», «100% PROTECTION», выполненных заглавными буквами латинского алфавита, изображения геометрической фигуры и цифрового элемента «-42». Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 01 классов МКТУ в сочетании черного, белого, серого, красного, синего их оттенков.

Коллегия учитывает согласие заявителя с исключением из самостоятельной правовой охраны элементов «100% PROTECTION», «-42». Указанные цифровой и словесно-цифровой элемент, действительно являются характеризующими для заявленных товаров 01 класса МКТУ (антифризы), так как цифры указывают на температурный режим, до которого жидкость подлежит охлаждению, а «100% PROTECTION» в переводе с английского языка на русский как «100% защита» являются хвалебными и указывают на свойства и назначение товаров (антифриз). Таким образом, положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении перечисленных элементов заявленного обозначения применены правомерно.

Анализ обозначения по заявке №2021728874 на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Анализ приведенных в оспариваемом решении Интернет-ссылок (<http://xn--52-4lclarf.xn--p1ai/>, https://market.yandex.ru/product--antifriz-krasnyi-g12-platinum-51/978840034?clid=2466333&distr_type=7&pp=900&mclid=1003&cpa=1, <https://boxberry.ru/market/category/antifrizy/brand-platinum/>) показал, что в них отсутствует указание на производителя товаров. Фотографии и описание продукции представляют собой предложение к продаже продукции неизвестного производителя.

В поступившем от ООО «ТД «Дзержинскхимпромсервис» обращении от 15.03.2022 утверждается, что ООО «ТД «Дзержинскхимпромсервис» с 2016 года использует обозначение «PLATINUM» для индивидуализации своей продукции.

Однако единственным документом, в котором упоминается ООО «ТД «Дзержинскхимпромсервис», является представленный Договор от 19.09.2016 на изготовление самоклеящихся этикеток, сведения об исполнении которого отсутствуют, так как с обращением не представлено актов приемки/передачи, счетов на оплату и т.д.

Таким образом, у потребителя не может возникнуть стойкой ассоциативной связи между «ТД «Дзержинскхимпромсервис» и товарами, маркированными обозначением «PLATINUM», соответственно невозможно сделать вывод о введении потребителя в заблуждение заявленным обозначением относительно производителя товаров.

Ссылка на официальный сайт ООО «ТД «Дзержинскхимпромсервис» (www.dhps.ru) не действует, таким образом, ознакомиться с информацией, указанной на сайте, не представляется возможным.

Вместе с тем в поступившем возражении заявителем были представлены документы, свидетельствующие о фактическом введении в оборот заявителем ООО «Кемикал групп» товаров, маркированных заявленным обозначением, ранее даты приоритета заявки.

Анализ представленных заявителем документов показал следующее.

Согласно договору № 143/18 от 18.08.2020 (2) с ООО «Альпринт» заявитель заказывал изготовление этикеток. Представленные макеты согласования этикеток от



26.08.2020, 04.09.2020 (3,4) являются тождественными заявленному обозначению, что является подтверждением факта использования ООО «Кемикал Групп» до даты подачи заявки на государственную регистрацию. Исполнение договора подтверждается представленными документами: счет фактура на

получение этикеток № 219 от 03.09.2020, № 3197 от 22.12.2021 (5), а также актами приемки – передачи, товарными и транспортными накладными.

Факт введения товара в оборот подтвержден универсальными платежными документами (6) за период с ноября 2020 по май 2021. При этом реализация товаров осуществлялась на территории нескольких субъектов Российской Федерации (г. Сыктывкар, г. Уфа, г. Ижевск, г. Санкт-Петербург и другие).

Представленные сертификат соответствия от 22.01.2021, декларация ЕАС от 15.02.2021 в отношении товаров «автожидкости охлаждающие, концентраты антифризов» выданы на имя заявителя - ООО «Кемикал Групп», что соответствует испрашиваемым товарам 01 класса МКТУ. ООО «Кемикал Групп» указано как изготовитель и обладатель представленного сертификата соответствия.

Информация о товарах с обозначением «PLATINUM» представлена, в том числе на официальном сайте www.кемикал-групп.рф.

Принимая указанное во внимание, коллегия сочла доводы заявителя убедительными, поэтому основание для отказа в государственной регистрации товарного знака, предусмотренное подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, подлежит снятию.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.02.2023, отменить решение Роспатента от 13.01.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021728874.