

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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 03.02.2022 возражение, поданное ООО «САНТЕХНИКА-ОНЛАЙН» (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020766330, при этом установила следующее.

Регистрация словесного товарного знака «САНТЕХНИКА ОНЛАЙН» по заявке №2020766330 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 23.11.2020 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 11, 20, 21 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 04.10.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании его несоответствия требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение в целом не обладает различительной способностью, поскольку обозначение «Сантехника онлайн» представляет собой два словесных элемента «Сантехника» (совокупность всех приборов, установок, аппаратов, которые применяются для проведения санитарно-гигиенических мероприятий; совокупность всех технических знаний, связанных с осуществлением санитарно-гигиенических мероприятий, см.<https://kartaslov.ru/>) и «Онлайн» (часть

Интернета, действующая в режиме реального времени, см. <https://kartaslov.ru/>), которые являются неохраняемыми, поскольку указывают на свойства и назначения товаров и услуг.

Также в заключении по результатам экспертизы указано, что представленные материалы, доказывающие, по мнению заявителя, приобретенную заявленным обозначением различительную способность в результате его длительного и интенсивного использования до даты подачи заявки, не снимают выдвинутых в уведомлении от 01.04.2021 мотивов отказа по пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Так, часть представленных материалов не содержит вообще заявленного обозначения, часть представленных материалов не позволяет установить использование обозначения в отношении всех указанных в перечне в заявке №2020766330 товаров и услуг. Материалы, доказывающие приобретенную различительную способность, должны относиться к конкретным товарам и/или услугам, включенным в перечень товаров и услуг.

Относительно представленной информации о размещении рекламной продукции на щитах города Москвы, экспертиза сообщает, что указанная информация не позволяет сделать вывод об известности обозначения, поскольку правовая охрана товарного знака распространяется на всю территорию Российской Федерации. Кроме того, в условиях отсутствия сведений об осведомленности конечного потребителя о заявленном обозначении и его однозначной ассоциативности с товарами (услугами) именно заявителя, которые могут быть представлены в рамках социологических опросов, экспертизой не может быть принято решение о предоставлении правовой охраны не обладающему различительной способностью элементу.

Поскольку заявленное обозначение состоит исключительно из неохраняемых элементов, то оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг 11, 20, 21, 35 классов МКТУ.

Кроме этого, экспертизой указано, что, учитывая семантику словесного элемента «Сантехника», регистрация заявленного обозначения в качестве товарного

знака в отношении товаров, не имеющих отношения к сантехнике (11 класс МКТУ: «устройства для освещения, тепловой обработки пищевых продуктов, сушки, вентиляции; 20 класс МКТУ: «мебель, зеркала, обрамления для картин»), способна ввести потребителя в заблуждение и произведена быть не может.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему.

- заявитель частично согласен с выводом экспертизы относительно того, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров, не имеющих отношения к сантехнике, не может быть произведена на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, и просит исключить спорные формулировки из заявленного перечня товаров и услуг, а именно удалить из заявленного перечня товары 11, 20, 21 классов МКТУ. Указанная просьба также была выражена в ответе на уведомление, направленном заявителем 04.08.2021;

- учитывая семантику словесных элементов «САНТЕХНИКА ОНЛАЙН», заявитель просит дополнительно уточнить перечень услуг 35 класса МКТУ следующим образом:

«услуги продвижения продаж для третьих лиц, а именно продаж сантехники; презентации товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи, а именно продажи сантехники; реклама интерактивной в компьютерной сети, а именно реклама сантехники; демонстрация товаров, а именно сантехники; предоставление деловой информации через веб-сайты, а именно информации о сантехнике; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг, а именно сантехники; телемаркетинг сантехники; управление коммерческого лицензиями на товары для третьих лиц, а именно на сантехнику; управление потребительской лояльностью, а именно лояльностью потребителей сантехники; управление процессами обработки заказов товаров, а именно сантехники; маркетинг сантехники; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью, а именно связанных с сантехникой; производство программ телемагазинов, а

именно связанных с сантехникой; регистрация данных и письменных сообщений, а именно о сантехнике; распространение образцов, а именно образцов сантехники»;

- заявленное обозначение интенсивно используется на территории Российской Федерации, следовательно, приобрело различительную способность в результате использования в отношении услуг 35 класса МКТУ;

- доказательства различительной способности были приобщены 04.08.2021 к материалам заявки при ответе на уведомление экспертизы. Заявитель повторно просит учесть их при рассмотрении данного возражения;

- в дополнение к ранее представленным доказательствам заявитель направляет результаты социологического опроса, проведенного Лабораторией социологической экспертизы Федерального социологического центра РАН для выявления мнения потребителей о способности обозначения «САНТЕХНИКА ОНЛАЙН» как такового обладать различительной способностью, которые являются надлежащим доказательством различительной способности у спорного обозначения;

- как следует из результатов опроса, большинство потребителей (66%) знакомы с обозначением по заявке на регистрацию № 2020766330 «САНТЕХНИКА ОНЛАЙН». Большинство опрошенных (61%) считают, что по тестируемому обозначению возможно определить компанию, которая его использует. Подавляющее большинство опрошенных верно определяют компанию, использующую тестируемое обозначение для реализации своих услуг (75%), а также компанию-правообладателя обозначения (75%), называя в качестве таковой компанию ООО «Сантехника-Онлайн»;

- подавляющее большинство опрошенных (77%) воспринимают обозначение по заявке на регистрацию № 2020766330 «САНТЕХНИКА ОНЛАЙН» как марку товаров/услуг, а не как указание на их вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность, а также на время производства, место производства, способ производства и сбыт;

- с учетом вышеизложенного заявитель полагает, что обозначение «САНТЕХНИКА ОНЛАЙН» является средством индивидуализации услуг 35 класса

МКТУ конкретного лица – заявителя ООО «САНТЕХНИКА-ОНЛАЙН», о чем свидетельствуют фактические данные длительного и интенсивного использования обозначения до даты подачи заявки, в том числе и социологическое исследование.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для уточненного перечня услуг 35 класса МКТУ - «услуги продвижения продаж для третьих лиц, а именно продаж сантехники; презентации товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи, а именно продажи сантехники; реклама интерактивной в компьютерной сети, а именно реклама сантехники; демонстрация товаров, а именно сантехники; предоставление деловой информации через веб-сайты, а именно информации о сантехнике; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг, а именно сантехники; телемаркетинг сантехники; управление коммерческими лицензиями на товары для третьих лиц, а именно на сантехнику; управление потребительской лояльностью, а именно лояльностью потребителей сантехники; управление процессами обработки заказов товаров, а именно сантехники; маркетинг сантехники; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью, а именно связанных с сантехникой; производство программ телемагазинов, а именно связанных с сантехникой; регистрация данных и письменных сообщений, а именно о сантехнике; распространение образцов, а именно образцов сантехники».

В дополнении к возражению представлены следующие материалы:

1. Заключение Лаборатории социологической экспертизы Федерального социологического центра РАН № 04-2022 от 19 января 2022 г. на 213 л. в 1 экз.
2. Протокол осмотра доказательств на 13 л. в 1 экз.
3. Пояснительная записка к CD-диску и ссылке на файл с контрольными аудиозаписями, результаты которых представлены в заключении № 04-2022 от 19 января 2022 г. на 1 л. в 1 экз.
4. Пояснительная записка к протоколу осмотра доказательств на 1 л. в 1 экз.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты (23.11.2020) поступления заявки на регистрацию товарного знака 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 регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

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 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.

В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса (пункт 34 Правил). К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар, а также относятся 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 пунктом 35 Правил указанные в пункте 34 настоящих 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 подпунктом 1 пункта 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.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

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 способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о 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.

Заявленное обозначение представляет собой товарный знак, состоящий из слов «САНТЕХНИКА» и «ОНЛАЙН», выполненных стандартным шрифтом и расположенных на одной строке.

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается для услуг 35 класса МКТУ - «услуги продвижения продаж для третьих лиц, а именно продаж сантехники; презентации товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи, а именно продажи сантехники; реклама интерактивной в компьютерной сети, а именно реклама сантехники; демонстрация товаров, а именно сантехники; предоставление деловой информации через веб-сайты, а именно информации о сантехнике; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг, а именно сантехники; телемаркетинг сантехники; управление коммерческого лицензиями на товары для третьих лиц, а именно на сантехнику; управление потребительской лояльностью, а именно лояльностью потребителей сантехники; управление процессами обработки заказов товаров, а именно сантехники; маркетинг сантехники; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью, а именно связанных с сантехникой; производство программ телемагазинов, а именно связанных с сантехникой; регистрация данных и письменных сообщений, а именно о сантехнике; распространение образцов, а именно образцов сантехники».

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям законодательства показал следующее.

Заявленное обозначение «САНТЕХНИКА ОНЛАЙН» состоит из двух лексических единиц русского языка «Сантехника» и «Онлайн», имеющих определенные смысловые значения, известные и понятные рядовому российскому потребителю.

Согласно сведениям из словарей «Сантехника» - сокращение от Санитарная техника — термин для обозначения ряда технических средств, относящихся к канализации, отоплению, вентиляции помещений, водо-, тепло- и газоснабжению. Как следует из названия, санитарная техника предназначена для обеспечения

соблюдения установленных санитарным законодательством санитарных норм в зданиях. Толковый словарь С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой. 1949-1992 также дает следующее определение сантехники - Магазин сантехники (см. Портал Словари и энциклопедии на Академике, <http://dic.academic.ru>). Следовательно, слово «Сантехника» указывает на назначение заявленных услуг, связанных с продвижением товаров определенного рода.

«Онлайн» - (англ. online — на линии), 1) постоянно включенное неавтономное устройство или программа компьютера, которые находятся под управлением вычислительной системы. 2) Интерактивный, диалоговый, оперативный (об информации, программе, которая доступна для пользования и обработки в режиме реального времени в сети Интернет (см. Энциклопедический словарь, там же), что является указанием на свойство заявленных услуг – оказание их в режиме реального времени.

Таким образом, с учетом приведенных смысловых значений указанные словесные элементы и заявленное обозначение в целом относятся к обозначениям, не обладающим различительной способностью (см. пункт 34 Правил), поскольку однозначно без какого либо домысливания и рассуждений характеризуют услуги 35 класса МКТУ, для которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, прямо описывая их назначение (для продвижения санитарно-технических средств, магазины сантехники) и свойство (в интерактивном режиме, посредством сети Интернет).

В отношении представленных заявителем материалов, касающихся использования заявленного обозначения до даты подачи заявки и подтверждающих, по мнению заявителя, различительную способность обозначения «САНТЕХНИКА ОНЛАЙН», коллегия отмечает следующее.

Указанные документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, которые были приложены к ответу на уведомление экспертизы, не позволяют сделать вывод о способности заявленного обозначения индивидуализировать услуги заявителя в

результате длительности и интенсивности использования заявленного обозначения в отношении услуг 35 класса МКТУ, для которых испрашивается регистрация товарного знака (знака обслуживания).

Как показал анализ документов, основная часть представленных материалов либо не содержит обозначения в том виде, как оно заявлено на регистрацию, либо не содержит вообще какого-либо обозначения, либо имеет более позднюю дату, нежели дата подачи заявки. Представленные распечатки с разных сайтов сети Интернет в большинстве своем содержат не заявленное обозначение, а слово «Сантехника», используемое разными лицами, что никоим образом не может свидетельствовать о наличии у заявленного обозначения различительной способности. Отсутствуют также сведения о затратах на рекламу товаров, маркированных заявленным обозначением, а также информация об интенсивности этой рекламы. Договоры поставки товаров в ряд регионов Российской Федерации свидетельствуют об использовании заявителем своего фирменного наименования, а не товарного знака.

Также коллегия отмечает, что доказательства приобретения заявленным обозначением различительной способности в результате его использования заявителем в гражданском обороте до даты подачи заявки должны относиться к каждой конкретной услуге, в отношении которой испрашивается регистрация товарного знака.

Таким образом, заявителем не представлены фактические сведения о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах оказанных услуг, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу этих услуг, а также ее длительности и интенсивности.

В отношении представленного социологического опроса, проведенного Лабораторией социологической экспертизы Федерального социологического центра РАН, следует отметить, что результаты этого опроса не доказывают, что обозначение «САНТЕХНИКА ОНЛАЙН» приобрело дополнительную различительную способность в результате его использования для заявленных услуг.

В частности, указанный вывод в заключении сделан на основании того, что большинство опрошенных респондентов (75%) правильно определяют компанию, которая использует обозначение «САНТЕХНИКА ОНЛАЙН», а именно ООО «САНТЕХНИКА-ОНЛАЙН» при ответе на открытый вопрос «Какой компанией используется это обозначение?». Данный результат нельзя считать объективным в силу того, что среди перечисленных компаний фигурировало ООО «САНТЕХНИКА-ОНЛАЙН», которое почти совпадает с заявленным обозначением, что и привело, вероятнее всего, к указанному результату. Закрытого вопроса о компании, использующей обозначение, задано не было. Что касается вывода, приведенного в заключении, о том, что заявленное обозначение не характеризует услуги, то указанный вывод сделан без исследования вопроса о наличии у опрошенных респондентов соответствующих знаний в области охраны интеллектуальной собственности, а именно в отношении такого средства индивидуализации как товарный знак. Среднему российскому потребителю, не являющемуся специалистом в области товарных знаков, вряд ли известно, что такое различительная способность или описательная характеристика товаров и услуг.

Кроме того, выводы, приведенные в данном социологическом исследовании, в отсутствие фактических сведений об интенсивном и длительном использовании заявленного обозначения не могут служить основанием для признания обозначения обладающим различительной способностью.

Таким образом, представленные заявителем материалы не подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки №2020766330 могло восприниматься потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации конкретных услуг определенного изготовителя, а именно заявителя по данной заявке. Следовательно, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Поскольку заявителем ограничен перечень испрашиваемых товаров и услуг только услугами 35 класса МКТУ, отсутствуют основания для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483

Кодекса в части его способности ввести потребителя в заблуждение относительно некоторых первоначально заявленных товаров.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.02.2022, оставить в силе решение Роспатента от 04.10.2021.