


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 02.07.2020. Данное возражение подано ООО «ЛЮКСПОЛИХИМ», Московская обл., г. Королев (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018751461, при этом установлено следующее.

Заявка №2018751461 на регистрацию комбинированного обозначения  «REFIT» была подана на имя заявителя 23.11.2018 в отношении товаров 01, 02, 17 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 04.03.2020 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018751461 в отношении части заявленных товаров 01, 02, 17 классов МКТУ (далее – решение Роспатента).

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака только для части заявленных товаров 01, 02, 17 классов МКТУ, поскольку занимающий доминирующее положение словесный элемент «REFIT» в силу своей семантики («REFIT» -

ремонт, починка, ремонтировать, переоборудовать, см. Интернет, www.multitrans.ru) указывает на назначение товаров (основание: пункт 1 статьи 1483 Кодекса).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 02.07.2020 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- 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;

- для того чтобы понять назначение и сформулировать описательную характеристику сведений о товарах для заявленного обозначения «REFIT» потребуются дополнительные рассуждения со стороны потребителя (примером может служить слово «стеллошпат»);

- поскольку при размещении на любом из товаров, в отношении которых экспертиза отказала в регистрации, слово «REFIT» не является однозначным указанием на какой-либо товар, оно не может быть воспринято в качестве описательной характеристики товаров;

- товары, в отношении которых экспертиза отказала в регистрации, за исключением товаров 01 класса МКТУ «клеи для ремонта разбитых изделий, препараты для снятия обоев», товаров 02 класса МКТУ «красители в виде маркеров для реставрации мебели», не являются товарами, предназначенными для ремонта, починки, переоборудования, а относятся к товарам для строительства;

- назначение товаров, в отношении которых экспертиза предоставила правовую охрану обозначению, (кроме трех указанных выше позиций 01 класса МКТУ) также не ограничивается значениями слова «REFIT», а имеют гораздо более широкий спектр применения, не относящегося к ремонту или переоборудованию.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 01 класса МКТУ «вар садовый; замазки восковые для прививки деревьев; вещества агглютинирующие для бетона, замазки для трещин в деревьях [лесное

хозяйство]; замазки стекольные; клеи для кожи; клеи для облицовочных плиток; клеи для обоев; клеи для промышленных целей; клеи для ремонта разбитых изделий; клеи природные [клеящие вещества] для промышленных целей; клеи растительные для борьбы с насекомыми; клей рыбий, за исключением канцелярского, пищевого или бытового; клейковина [клей], за исключением канцелярского или бытового; клейстер крахмальный [клей], за исключением канцелярского или бытового клея; мастики для кожи; мастики для шин; мастики масляные [шпатлевки]; препараты для отделения и отклеивания; препараты для предотвращения потускнения линз; препараты для предотвращения потускнения стекла; препараты для снятия обоев; препараты коррозионные; препараты увлажняющие, используемые при крашении; препараты увлажняющие, используемые при отбеливании; препараты, предохраняющие от влажности кирпичную или каменную кладку, за исключением красок растворители для лаков; средства для обуви клеящие; химикаты для предотвращения потускнения оконных стекол», товаров 02 класса МКТУ «белила свинцовые; заплатки-краски перемещаемые; карбонил для предохранения древесины; красители в виде маркеров для реставрации мебели; красители для кожи; красители для обуви; красители для шкур; краски асбестовые; краски бактерицидные; краски для древесины; краски огнестойкие; креозот для предохранения древесины; лак черный; лак асфальтовый; лаки битумные; лаки для бронзирования; лаки копаловые; лаки; ленты антикоррозионные; масла антикоррозионные; масла защитные для древесины; мастики [природные смолы]; покрытия [краски]; покрытия [краски] для гудронированного картона; покрытия [краски] для древесины; покрытия защитные грунтовые для рам, шасси транспортных средств; покрытия необрастающие; препараты антикоррозионные; препараты защитные для металлов; протравы для древесины; протравы для кожи; протравы; разбавители для красок; разбавители для лаков; растворы для побелки; сгустители для красок; смазки антикоррозионные консистентные; составы для внутренней отделки; составы против ржавчины; средства для предохранения древесины», товаров 17 класса МКТУ «амортизаторы резиновые; арматура для подвода сжатого воздуха неметаллическая; асбест; бумага

изоляция; вата для конопачения; вата минеральная [изолятор]; войлок асбестовый; войлок изоляционный; волокна пластмассовые, за исключением текстильных; волокна углеродные, за исключением текстильных; волокно асбестовое; волокно вулканизированное; гуттаперча; диэлектрики [изоляторы]; замазки; изоляторы; изоляторы для железнодорожных путей; изоляторы для линий электропередач; изоляторы кабельные; картон асбестовый; каучук жидкий; каучук синтетический; каучук сырой или частично обработанный; кольца резиновые; кольца уплотнительные водонепроницаемые; краски изоляционные; лаки изоляционные; латекс [каучук]; лента клейкая герметизирующая; ленты изоляционные; ленты клейкие, за исключением медицинских, канцелярских или бытовых; ленты самоклеящиеся, за исключением медицинских, канцелярских или бытовых; листы асбестовые; листы вязкие, за исключением упаковочных; листы целлофановые, за исключением упаковочных; масла изоляционные; масло изоляционное для трансформаторов; материалы армирующие для труб неметаллические; материалы для герметизации; материалы для конопачения; материалы для тормозных прокладок, частично обработанные; материалы звукоизоляционные; материалы изоляционные; материалы изоляционные огнеупорные; материалы резиновые для восстановления протекторов шин; материалы теплоизоляционные; материалы теплоизоляционные для котлов; материалы уплотняющие герметические для соединений; муфты для труб неметаллические; муфты резиновые для защиты деталей машин; пены монтажные; пластыри изоляционные; покрытия асбестовые; покрытия звукоизоляционные из коры; прокладки для компенсации теплового расширения; прокладки для цилиндров; прокладки кольцевые из резины или вулканизированного волокна; прокладки уплотнительные для труб; прокладки уплотнительные нащельные; прокладки; соединения для труб неметаллические; составы для защиты зданий от сырости изоляционные; составы химические для устранения утечек; стекловата изоляционная; стекловолокно изоляционное; ткани асбестовые; ткани из стекловолокна изоляционные; ткани изоляционные; трубы гибкие неметаллические; трубы из текстильных материалов; трубы соединительные для радиаторов

транспортных средств; уплотнения водонепроницаемые; уплотнения резиновые для банок; фольга металлическая изоляционная; шифер асбестовый; шлаковата [изолятор]».

Изучив материалы дела и выслушав присутствующих, коллегия считает доводы, представленные в возражении, неубедительными.

С учетом даты подачи (23.11.2018) заявки № 2018751461 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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).

В соответствии с требованиями 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, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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 определенного изготовителя.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение

«», содержащее словесный элемент «REFIT», выполненный заглавными буквами латинского алфавита синим цветом. Над буквой «I» в слове «REFIT» расположен стилизованный изобразительный элемент в виде зеленого листка.

Правовая охрана знаку испрашивается в синем, зеленом цветовом сочетании, в отношении перечня товаров 01, 02, 17 классов МКТУ, указанных выше в просительной части возражения.

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, отремонтировать, чинить, снаряжать» (<https://translate.academic.ru/refit/en/ru/>).

Учитывая изложенные семантические значения, коллегия пришла к выводу о том, что словесный элемент «REFIT» заявленного обозначения в отношении испрашиваемых товаров 01, 02, 17 классов МКТУ, которые применяются для ремонта (склеивания, сцепления), реставрации, починки продукции, является неохраняемым элементом обозначения, поскольку указывает назначение этих товаров. Поскольку данный элемент занимает в заявленном обозначении доминирующее положение, он не может быть включен в его состав как неохраняемый элемент обозначения.

В силу сказанного, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение в целом не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Довод заявителя о том, что словесный элемент «REFIT» является многозначным и не является описательной характеристикой товаров, коллегией не может быть принят убедительным, поскольку семантика анализируемого слова в первых его значениях воспринимается как «ремонт, починка».

Коллегия также отмечает, что с возражением не представлено каких-либо документов, подтверждающих, что заявленное обозначение, в состав которого входит словесный элемент «REFIT», в результате его длительного и интенсивного использования на территории Российской Федерации приобрело различительную

способностью в отношении испрашиваемых товаров.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о том, что словесный элемент «REFIT» заявленного обозначения подпадает под действие пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.07.2020, оставить в силе решение Роспатента от 04.03.2020.