

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), рассмотрела возражение, поступившее 23.10.2020, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Безопасные технологии и разработки-Сланцы», г. Сланцы (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019717586, при этом установила следующее.

Заявка №2019717586 на регистрацию комбинированного обозначения



«  » была подана на имя заявителя 15.04.2019 в отношении товаров 25 класса МКТУ «обувь; сапоги; сапоги резиновые».

Роспатентом было принято решение от 26.05.2020 об отказе в государственной

регистрации товарного знака по заявке № 2019717586 в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ (далее – решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому элемент «BTR» представляет собой сочетание букв, не имеющее словесного характера и характерного графического исполнения, не обладает различительной способностью и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Включенные в состав заявленного обозначения буквы «ТМ» - сокращение от «TradeMark» - в переводе с англ.яз. - торговая марка - название, используемое для идентификации изготовителя или продавца товара (см. Интернет, словари, <https://dic.academic.ru>), не обладают различительной способностью и также являются неохраняемыми (как отмечает сам заявитель) на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 23.10.2020 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- словесный элемент «BTR» выполнен оригинальным шрифтом, по мотивам армейских трафаретов и вызывает ассоциации с Вооруженными силами;
- заявленное обозначение соответствует фирменному наименованию заявителя ООО «БТР-С»;
- фонетически заявление обозначение имеет словесный характер, так как произносится как «БЭ-ТЭ-ЭР»;
- в решении Роспатента не дано оценки тому, что заявленное обозначение воспринимается как сокращение от слова «Бронетранспортёр»;



- заявитель отмечает, что товарный знак «  » по свидетельству №581879 был зарегистрирован на имя ООО «ИНТЕРБАТСЕРВИС» в отношении товаров 09 класса МКТУ без препятствий.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Копия решения Роспатента по заявке №2019735900;
2. Распечатки из сети Интернет.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегией было установлено следующее.

С учетом даты подачи (15.04.2019) заявки № 2019717586 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.

На регистрацию было заявлено комбинированное обозначение

BTR™

«**BTR**» по заявке №2019717586, состоящее из сочетания букв «BTR» и букв «TM», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке

№2019717586 испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ «*обувь; сапоги; сапоги резиновые*».

Неохраноспособность букв «ТМ» на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса заявитель в своем возращении не оспаривает.

Вместе с тем отказ в предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке №2019717586 обоснован также несоответствием знака «BTR» требованиям, предусмотренным положениями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку обозначение «BTR» представляет собой не имеющее словесного характера сочетание букв, выполненных стандартным шрифтом без характерной графической проработки, способной оказать влияние на индивидуализирующую функцию обозначения, вывод об отсутствии различительной способности этого обозначения на основании требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса следует признать обоснованным.

Следует отметить, что Кодексом предусмотрена возможность регистрации обозначений, признанных несоответствующими пункту 1 статьи 1483 Кодекса в случае, если такие обозначения приобрели различительную способность в результате их использования.

Коллегия отмечает, что заявителем не представлено сведений о том, что заявленное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита, воспринимается потребителем как аббревиатура «BTR» - сокращение от слова «бронетранспортер», выполненное буквами русского алфавита, в связи с чем данный довод заявителя не может быть признан убедительным.

Для доказательства приобретения различительной способности заявителю следовало представить 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 материалах возражения такие сведения отсутствуют.

Таким образом, в распоряжение коллегии не представлено доказательств

того, что обозначение «**BTR**TM» само по себе ассоциируется с товарами именно заявителя и может выполнять индивидуализирующую функцию. Следовательно, основания для отмены оспариваемого заявителем решения Роспатента отсутствуют.

В части довода заявителя относительно наличия иных регистраций, следует указать, что делопроизводство по каждому знаку ведется отдельно с учетом всех конкретных обстоятельств дела.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.10.2020, оставить в силе решение Роспатента от 26.05.2020.