

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.12.2022, поданное Индивидуальным предпринимателем Зиборовым Алексеем Викторовичем, Московская область, Ногинский район, город Старая Купавна (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021786011, при этом установила следующее.



Обозначение “ **PODKRASKARU** ” по заявке №2021786011 заявлено на регистрацию товарного знака с приоритетом по дате поступления 22.12.2021 в отношении товаров 01, 02, 03 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 23.09.2022 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021786011 в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг с указанием словесных элементов «PODKRASKARU» в качестве неохраняемых в связи с их несоответствием требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Входящие в состав заявленного обозначения словесный элемент «PODKRASKARU» состоит из двух элементов «PODKRASKA» (транслитерация латинскими буквами русского слова «ПОДКРАСКА» - красящее вещество, раствор для подкрашивания чего-либо; действие по значению гл. подкрашивать, подкрасить (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/217548/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0>) и «RU» (национальный домен верхнего уровня, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/43473?ysclid=176gdne1z174270834>). При этом слово «PODKRASKA» («ПОДКРАСКА») указывает на назначение заявленных товаров и услуг (для подкраски) и является описательным по отношению к ним. Таким образом, словесные элементы «PODKRASKA», «RU» на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса являются неохраняемыми. Слитное написание элементов «PODKRASKA» и «RU» - «PODKRASKARU» - не приобретает качественно иной уровень восприятия, нежели эти элементы по отдельности, также является неохраняемым.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.12.2022 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему.

Согласно доводам заявителя, произвольно делить словесное обозначение на два самостоятельных слова нельзя на основании п. 7.1.2.1 Руководства, а также п. 3 Информационного письма об оценке сходства словесных обозначений, утвержденного на заседании Совета по качеству Роспатента 24 марта 2017 г., общее правило, применяемое при экспертизе словесных обозначений, состоит в том, что при оценке их сходства с охраняемым (заявленным) словесным товарным знаком

другого лица принимается во внимание все обозначение в целом, а не его отдельные части.

Словесный фантазийный элемент «PODKRASKARU», транслитерация «ПОДКРАСКARУ», выполнен простым шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Без пробелов, без выделения слогов, в едином регистре букв.

В общедоступных толковых словарях отсутствует расшифровка слова «PODKRASKARU/PODKRASKA», оно не является названием конкретного товара, услуги или свойства, поэтому обозначение не может считаться указывающим на характеристики товаров и услуг, т.к. является для них фантазийным.





Термины и определения понятий видов красящих веществ установлены государственной системой стандартизации Российской Федерации, в частности, стандартами: - ГОСТ 28246-2006 «МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ. Термины и определения».

В приведенном стандарте указан перечень красящих веществ, исследование которых приводит к заключению, что слово «PODKRASKARU» не является термином для обозначения вида красящих веществ, также оно не характеризует свойства этих веществ, не указывает на место, время и способ их производства.

Также заявитель обращает внимание на перечень испрашиваемых товаров 01, 02, 03 и услуг 35 класса МКТУ, относительно которых словесный элемент «PODKRASKARU» не может на что-либо указывать.

Также заявителем приведены примеры регистрационной практики Роспатента

относительно товарных знаков «  », «  »,

«  », «  », «  », «  » по свидетельствам №№443649, 759920, 718707, 556898, 539860, 426554, 426553.

На основании изложенного, заявитель просит изменить решение Роспатента от 23.09.2022г. по заявке №2021786011 в части отказа в предоставлении правовой охраны словесному элементу «PODKRASKARU».

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (22.12.2021) даты подачи заявки №2021786011 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 (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 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.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса 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: 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение « PODKRASKARU » по заявке №2021786011, состоящее из словесных элементов «PODKRASKARU», выполненных буквами латинского алфавита, а также из изображения контура автомобиля, колпачка с кисточкой. Государственная регистрация заявленного обозначения испрашивается в желтом, зеленом, черном цветовом сочетании для услуг 35, 36, 42 классов МКТУ.

Анализ обозначения по заявке №2021786011 на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Слово «PODKRASKARU» состоит из лексически значимых основ «PODKRASKA» и «RU», которые легко определяются независимо от слитного написания слова.

Слово «PODKRASKARU» является транслитерацией буквами латинского алфавита русского отглагольного существительного «ПОДКРАСКА». Словарные источники определяют слово подкраска следующим образом: 1. Действие по значению глагол подкрасить—подкрашивать; 2. То, чем подкрашивают что-либо. Глагол подкрашивать, в свою очередь, имеет следующие значения: немного, слегка или дополнительно нарисовать или окрасить. Графиня успела в это время поправить волосы, подкрасить губы, припудриться, надушиться. А. Н. Толстой, Петр Первый. || Придать какой-л. цвет, добавив чего-л. красящего, окрашивающего. Красавин почти

ничего не пил, кроме содовой воды, подкрашенной каким-то мудреным вином. Мамин-Сибиряк, Падающие звезды. Самовар уже остыл, но я налил воды в стакан, подкрасил ее чаем из чайника и выпил полстакана. Белов, Колоколёна (Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999; (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека).

Частица «RU» национальный домен верхнего уровня (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/43473?ysclid=176gdne1z174270834>).

Установив семантическое значение словесных элементов коллегия пришла к выводу о том что словесный элемент «PODKRASKA» содержит в себе описательные характеристики в отношении товаров, которые являются красящими веществами и которые могут быть использованы для подкрашивания чего-либо, а элемент «RU» указывает на способ реализации таких товаров через интернет-магазин.

Так, испрашиваемые товары 01 класса МКТУ «ослабители фотографические; отбеливатели для восков; отбеливатели для жиров; пластинки ферротипные [фотография]; химикаты для окрашивания стекла; химикаты для окрашивания эмалей; химикаты для производства эмали, за исключением пигментов красок; вещества для матирования; вещества поверхностно-активные; вещества химические для изготовления красок; вещества химические для изготовления пигментов; вода дистиллированная; вода морская для промышленных целей; глазури для керамики; графит для промышленных целей; кислота галловая для производства чернил; препараты для затемнения стекла; препараты для затемнения эмалей; препараты увлажняющие, используемые при крашении; препараты увлажняющие, используемые при отбеливании; фотопроявители; фотосенсибилизаторы; фотохимикаты; фотоэмульсии; химикаты промышленные для оживления красок [оттенков]; цвет серный для химических целей», товары 02 класса МКТУ «аннато [краситель]; аурамин; белила свинцовые; бумага для окрашивания пасхальных яиц; вещества красящие; вещества связывающие для красок; глазури [покрытия]; глет свинцовый; грунтовки; гуммигут для живописи;

гуммилак; диоксид титана [пигмент]; заплатки-краски перемещаемые; индиго [краситель]; карамель [пищевой краситель]; кармин кошенилевый; картриджи порошковые, заполненные, для принтеров и фотокопировальных аппаратов; картриджи чернильные, заполненные, для принтеров и копировальных аппаратов; картриджи, заполненные пищевыми чернилами, для принтеров; красители; красители ализариновые; красители анилиновые; красители в виде маркеров для реставрации мебели; красители для кожи; красители для ликеров; красители для напитков; красители для обуви; красители для пива; красители для сливочного масла; красители из древесины; красители из солода; красители пищевые; краски; краски акварельные для творчества; краски алюминиевые; краски асбестовые; краски бактерицидные; краски для керамических изделий; краски для клеймения животных; краски клеевые; краски масляные для творчества; краски мочеотталкивающие; краски огнестойкие; краски типографские; краски эмалевые; куркума [краситель]; лак асфальтовый; лак черный; лаки; лаки битумные; лаки для бронзирования; лаки для деревянных полов; лаки копаловые; лаки паркетные; оксид кобальта [краситель]; оксид цинка [пигмент]; паста серебряная; пасты типографские [чернила]; пигменты; покрытия [краски]; покрытия [краски] для гудронированного картона; покрытия [краски] для древесины; покрытия для защиты от граффити [краски]; покрытия защитные грунтовые для рам, шасси транспортных средств; разбавители для красок; разбавители для лаков; растворы для побелки; сажка [краситель]; сажка газовая [пигмент]; сажка ламповая [пигмент]; сандарак; сгустители для красок; сиена; сиккативы [ускорители высыхания] для красок; порошки для бронзирования; порошки для серебрения; порошки металлические для художественно-декоративных целей и печати; солод карамелизированный [пищевой краситель]; составы для внутренней отделки; составы для предотвращения потускнения металлов; составы против ржавчины; средства для предохранения древесины; сумах для лаков; сурик свинцовый; темпера; терпентин [разбавитель для красок]; тонеры для принтеров и копировальных аппаратов; фустин [краситель]; чернила для гравировки; чернила для принтеров и копировальных аппаратов; чернила пищевые; шафран [краситель];

шеллак; экстракты красильные из древесины; эмали [лаки]; эмульсии серебра [пигменты]», товары 03 класса МКТУ «препараты для удаления красок; препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья; басма [краситель косметический]; блески для губ; блески для ногтей; блески для тела; грим; изображения переводные декоративные для косметических целей; карандаши для бровей; красители для бороды и усов; красители для воды в туалете; красители косметические; краски для тела косметические; кремы косметические отбеливающие; крокус красный для полирования; лаки для ногтей; средства для бровей косметические; средства для гримирования; средства для ресниц косметические; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; салфетки, предотвращающие окраску при стирке; помада губная; помады для косметических целей; пудра для макияжа; латекс жидкий для окрашивания тела косметический; синька для обработки белья; средства для гримирования; средства для окрашивания волос; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; растворители лаков для ногтей; мыла для оживления оттенков тканей; наклейки для ногтей; полоски отбеливающие для зубов; средства для загара косметические; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства обесцвечивающие [деколораторы] для косметических целей; хна [краситель косметический]» представляют собой подкрашивающие вещества как таковые, а также сопутствующие процессу покраски составы, в том числе, обезжириватели и растворители.

В отношении всех перечисленных выше товаров словесные элементы «PODKRASKARU» указывают на вид, свойства, назначение товаров 01, 02, 03 классов МКТУ, так как они предназначены для подкрашивания или подготовки поверхности к окрашиванию. Элемент «RU» информирует о способе распространения товаров через интернет-магазин.

Кроме того, словесный элемент «PODKRASKARU» в отношении испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; изучение рынка; макетирование рекламы; написание текстов рекламных

сценариев; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; помощь административная в вопросах тендера; посредничество коммерческое; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; продажа аукционная; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов

товаров; услуги РРС; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги манекенищиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по исследованию рынка; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; деятельность интернет-магазинов по продаже товаров; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта;», представляющих собой услуги продвижения и реализации товаров, является указывающим на назначение этих услуг – а именно на продвижения красящих веществ – подкрасок путем Интернет-торговли.

Услуги 35 класса МКТУ «маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий связей с общественностью; обзоры печати; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; услуги по сравнению цен; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; телемаркетинг; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов», представляют собой консультационные и информационные услуги, в отношении которых слово «PODKRASKARU» способно указывать на назначение таких услуг,

то есть на тематику консультаций (относительно красящих веществ) и способ их оказания – онлайн.

Таким образом, в отношении перечисленных выше товаров 01, 02, 03 классов МКТУ, а также услуг 35 класса МКТУ обозначение по заявке № 2021786011 не соответствует требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса в части описательных характеристик словесного элемента «PODKRASKARU».


Вместе с тем, в отношении иных товаров 01 класса МКТУ, представляющих собой химические вещества, клеи и другие компоненты, используемые в химической промышленности, товаров 02 класса МКТУ *«бальзам канадский; камедесмолы; канифоль; карбонил для предохранения древесины; копал [смола растительная]; креозот для предохранения древесины; ленты антикоррозионные; масла антикоррозионные; масла защитные для древесины; мастики [природные смолы]; молоко известковое; морилки для древесины; покрытия необрастающие; политуры; порошки алюминиевые для художественно-декоративных целей; препараты антикоррозионные; препараты защитные для металлов; протравы; протравы для древесины; протравы для кожи; смазки антикоррозионные консистентные; смолы природные необработанные; фиксативы [лаки]; фиксативы [фиксаторы] для акварельных красок; фольга металлическая для художественно-декоративных целей и печати»*, товаров 03 класса МКТУ, представляющих собой моющие принадлежности, абразивы, мыла, крема, средства гигиены, то есть товаров, не относящихся к красящим веществам, слово «PODKRASKA» не может ориентировать относительно вида, свойств и назначения товаров, так как иные указанные товары в целом не применяются для окрашивания.

В данном случае коллегия находит убедительным довод заявителя том, что в отношении таких товаров слово «PODKRASKA» способно восприниматься семантически нейтрально либо же в ином значении глагола «подкрашивать» - делать краше. Следовательно, подкраска, способ преобразования, украшения.

Таким образом, в отношении перечисленных товаров обозначение по заявке №2021786011 соответствует требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

В отношении приведенных заявителем примеров зарегистрированных

товарных знаков « **Всё закрасится.** », «  », «  »,

«  **POKRASS** », « **STROIKARU** », « **СТРОЙКАРУ** » по свидетельствам №№443649, 759920, 718707, 556898, 539860, 426554, 426553, коллегия отмечает, что по каждой заявке ведется отдельное делопроизводство.

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

удовлетворить возражение, поступившее 06.12.2022, изменить решение Роспатента от 23.09.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021786011.