


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 17.01.2025 возражение индивидуального предпринимателя Погорелюка Артема Евгеньевича, г. Краснодар (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023827880, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения «» в качестве товарного знака по заявке № 2023827880 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 21.12.2023 испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 19 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в заявке.

Решение Роспатента от 19.12.2024 о государственной регистрации товарного знака было принято в отношении всех испрашиваемых товаров с указанием словесного элемента «AKUPANEL» в качестве неохраняемого на основании требований, предусмотренных пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие словесного элемента «AKUPANEL» требованиям законодательства обосновывается в заключении по результатам экспертизы следующим.

Включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «AKUPANEL» (акупанель – акустическая стеновая панель

<https://www.postavshhiki.ru/katalog-tovarov/155-otdelochnye-materialy-optom/289923-akupaneli-akusticheskie-stenovye-paneli-dekorativn?ysclid=ltphhwjnx597991326>) не обладает различительной способностью, указывает на вид товара, широко используется в области деятельности заявителя (см. Интернет: https://woodupp.com/product/akupanel-300/?attribute_pa_colors=classic-oak-black-felt-black-core; https://ru.made-in-china.com/co_sdyl flooring/product_Akupanel-Wooden-Wall-Sound-Proof-Wall-Panels-Acoustic-Acoustic-Wooden-Slat-Panel_ysrihneuog.html?ysclid=ltphe6h69w664370667; <https://goodvery.ru/item/1600271010979>; <https://akupanel.com/akupanelshome/?v=a7bdee32cb21>) является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

При этом указывается, что сеть Интернет является таким же полноценным инструментом проведения экспертизы товарных знаков, как и словари, справочники, печатные издания, поэтому экспертиза учитывает не только ранее зарегистрированные товарные знаки, но и общедоступную информацию.

При анализе сведений из сети Интернет учитывались такие факторы, как количество и частота упоминаний о товаре (производителе/лице), сведения о товаре из электронных СМИ.

Таким образом, при проведении поиска в сети Интернет установлено, что словесный элемент «AKUPANEL» не позволяет однозначно идентифицировать конкретное лицо, производящее товары, широко используется различными производителями, продавцами для обозначения товаров в сфере отделочных материалов (См. Интернет: <https://www.postavshhiki.ru/katalog-tovarov/155-otdelochnye-materialy-optom/289923-akupaneli-akusticheskie-stenovye-paneli-dekorativn?ysclid=ltphhwjnx597991326>), не обладает различительной способностью.

Представленные в письме-ответе заявителем дополнительные материалы не позволяют сделать вывод о приобретении заявленным обозначением различительной способности в силу его длительного и интенсивного использования для конкретных товаров, указанных в заявке, а также то, что оно воспринималось

потребителем как обозначение товаров, реализуемых заявителем до даты подачи заявки, вследствие чего у экспертизы нет мотивов для снятия оснований, предусмотренных пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

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

- слово «AKUPANEL» отсутствует в общедоступных словарных источниках и Интернет-версиях словарей, справочниках и энциклопедиях, в силу чего является фантазийным, вымышленным словом;

- слово «AKUPANEL» отсутствует в толковом онлайн-словаре «WoordHunt», в онлайн англо-русском словаре «МУЛЬТАТРАН» <https://www.vofans.ru/m20.exe?l1=1&l2=2>; в словарях и энциклопедиях на «Академике» <https://dic.academic.ru/>;

- в решении о регистрации обозначения указано, что словесный элемент «AKUPANEL» переводится, как «акупанель – акустическая стеновая панель». Таким образом, экспертиза считает, что «AKUPANEL» относится к звукоизоляционным и звукопоглощающим материалам и изделиям. Однако упоминание слова «AKUPANEL», «ЭКУПАНЭЛ» отсутствует в стандартах, установленных государственной системой стандартизации в области звукоизоляционных и звукопоглощающих материалов, в частности, в ГОСТ 23499 – 2022 – Материалы и изделия строительные звукоизоляционные и звукопоглощающие. Общие технические условия. Упоминание слова «AKUPANEL», «ЭКУПАНЭЛ» отсутствует в специализированной литературе из области звукоизоляционных и звукопоглощающих материалов: Заборов В.И. Теория звукоизоляции ограждающих конструкций М.: Издательство литературы по строительству, 1969. — 187 с.; Осипов Г.Л., Бобылев В.Н. Звукоизоляция и звукопоглощение М.: ООО "Издательство АСТ"; ООО "Издательство Астрель", 2004г. - 450 с.;

- таким образом, слово «AKUPANEL» не указывает на вид товара, поскольку не имеет словарной базы для определения его точного семантического значения,

отсутствует в официальных источниках информации, словарях, справочниках, энциклопедиях и специализированной литературе, в силу чего является фантазийным, изобретенным словом (фантазийный, согласно словарям, означает «рожденный фантазией создателя; отличающийся оригинальностью, сложностью, экстравагантностью»);

- заявленное обозначение «AKUPANEL» не является общеупотребимой лексической единицей и не может передавать при восприятии различные образы и ассоциации. Согласно приведенным выше интерпретациям и обоснованиям, очевидно, что заявленное обозначение не способно характеризовать заявленные товары 19 класса МКТУ;

- в обоснование своих выводов экспертизой были приведено несколько ссылок на сайты в сети Интернет. Указанные ссылки декларативны, не содержат документального подтверждения дат размещения информации, не могут служить основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения, предназначенного для индивидуализации заявленных товаров;

- сам факт наличия в сети Интернет сайтов и размещения на сайтах информации и каких-то обозначений не гарантирует и не подтверждает, что заявленное обозначение в течение длительного времени использовалось различными производителями так, что стало неотделимым от заявленных товаров. Указанные сайты не могут свидетельствовать о доведении до сведения потребителей информации о производстве каких-либо товаров, при том, что отсутствуют сведения об объемах производства и продаж, сведения о широком круге целевых потребителей, посетивших сайты;

- кроме того, необходимо отметить, что некоторые ссылки, упомянутые в экспертизе, являются рекламой продукции заявителя и при попытке осуществить покупку сайт предлагает переадресацию на домен заявителя, что также подтверждает отсутствие оснований для вынесения словесного элемента «AKUPANEL» в категорию неохранных элементов. В рамках экспертизы обозначения анализ восприятия заявленного обозначения адресными группами

потребителей как неотделимого от заявленных товаров указания на их видовую принадлежность на дату подачи заявки не проводился. Таким образом, вывод об отсутствии у заявленного обозначения различительной способности ввиду ее утраты не подтвержден доказательствами;

- заявитель по заявке – ИП Погорелюк Артем Евгеньевич под заявленным обозначением осуществляет производство и реализацию панелей из декоративных реек со шпоном из натурального дерева и акустического войлока;

- заявитель также осуществляет деятельность по реализации товаров с обозначением «AKUPANEL» на маркетплейсах «Яндекс. Маркет» и «Ozon», имеет магазин на маркетплейсе «Ozon». Заявитель активно развивает социальные сети для продвижения бренда. В социальной сети «ВКонтакте» на официальной странице бренда публикуются различные видеоролики с выполненными работами;

- заявитель активно использует обозначение на собственном сайте, маркетплейсах, в социальных сетях при реализации продукции под указанным обозначением, что является доказательством наличия ассоциативной связи, возникающей у широкого круга лиц, именно с деятельностью предпринимателя и данным обозначением;

- в подтверждение деятельности заявителя по заявке под заявленным обозначением представлены счета на оплату в период за 2022-2024 годы. Так, в данный период общая сумма реализованных товаров составила более 5 000 000 рублей, что подтверждается счетами и товарными накладными на оригинальных бланках с заявленным обозначением (Приложение 5). Также для удобства получения оплаты за товары заключен договор с сервисом «ЮMoney» (Приложение 6). Динамика продаж бренда растет каждый год, что подтверждается отчетом, представленным заявителем по заявке. При вводе в поисковую строку слова «AKUPANEL» поисковые системы «Яндекс» и «Google» выдают первые страницы, которые принадлежат заявителю;

- экспертная практика свидетельствует о том, что существует ряд товарных знаков, фонетически сходных с обозначением по заявке на регистрацию товарного

знака №2023827880, в составе которых имеются словесные элементы, содержащие фантазийное слово с включением в него слова «панель». При этом эти товарные знаки охраняются в том же классе, что и поданная на регистрацию заявка (см. товарные знаки по свидетельствам №№857591, 649516, 583351, 483856 ПАНЕЛЬПЛАСТ, РПГ панель, ЭЙРПАНЕЛЬ/AIRPANEL, АКВАПАНЕЛЬ);

- президиум Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 04.10.2021 по делу №СИП-1047/2020 отметил, что элементы, единожды признанные обладающими различительной способностью, при отсутствии возражений иных лиц обязаны и далее признаваться административным органом в качестве обладающих такой способностью. Органы государственной власти обязаны осуществлять возложенные на них функции с учетом принципа защиты законных ожиданий. Отказ в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению, в данном случае, способствует появлению правовой неопределенности.

На основании изложенного в возражении заявителем выражена просьба изменить решение Роспатента по заявке №2023827880 и принять решение о регистрации товарного знака по указанной заявке без указания словесного элемента «AKUPANEL» в качестве неохраняемого элемента товарного знака.

Приложения:

1. Анализ ссылок, которые были приведены экспертизой в обоснование своих выводов;
2. Справка о принадлежности домена ИП Погорелюку Артёму Евгеньевичу;
3. Свидетельство о регистрации доменного имени akupanel.pro;
4. Документы, подтверждающие сертификацию продукции;
5. Счета и товарные накладные, подтверждающие реализацию товара с использованием обозначения «AKUPANEL»;
6. Копия заявления Поставщика №НЭК.267061.01 о заключении договора об информационно – технологическом взаимодействии при осуществлении переводов;
7. Выписка из ЕГРИП в отношении ИП Погорелюка Артёма Евгеньевича;

8. Доверенность на представителей;

9. Платёжный документ;

10. Ходатайство о ВКС.

В дополнение к возражению заявитель представил скриншоты отзывов на продукцию заявителя [11].

Следует отметить, что заявителем была оплачена пошлина за регистрацию товарного знака по рассматриваемой заявке, в результате чего ему был присвоен №1079259.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (21.12.2023) 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, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, свойство, качество, количество, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.


Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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 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 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.

The logo consists of the word "AKUPANEL" in a bold, sans-serif font. Each letter is contained within a separate, slightly raised rectangular block, giving it a three-dimensional appearance.

Заявленное обозначение «» по заявке №2023827880 представляет собой комбинированный товарный знак, включающий словесный элемент «AKUPANEL», выполненный стандартным шрифтом буквами белого цвета латинского алфавита.

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака по заявке №2023827880 испрашивается в отношении товаров 19 класса МКТУ «войлок для строительства; древесина фанеровочная; лесоматериалы обработанные; лесоматериалы пиленные; лесоматериалы строительные; лесоматериалы, частично обработанные; материалы строительные неметаллические; материалы строительные со звукоизоляционными свойствами, неметаллические; облицовки для стен строительные неметаллические; обшивки для стен строительные неметаллические;

панели акустические неметаллические; панели для обшивки стен неметаллические; панели строительные неметаллические; пиломатериалы строительные тонкие; покрытия облицовочные для конструкций неметаллические; покрытия строительные неметаллические; шпон» без указания словесного элемента «AKUPANEL» в качестве неохраняемого элемента.

Анализ словесного элемента «AKUPANEL» на соответствие его требованиям законодательства показал следующее.

Действительно, обозначение «AKUPANEL» не имеет смыслового значения в общедоступных словарно-справочных источниках информации.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что согласно заключению по результатам экспертизы заявленного обозначения, а также на основании анализа сведений, полученных из сети Интернет, установлено использование обозначения «AKUPANEL» и его транслитерации буквами русского алфавита «АКУПАНЕЛЬ» различными участниками рынка в предложениях к продаже декоративных стеновых панелей (см. например, <https://www.postavshhiki.ru/katalog-tovarov/155-otdelochnye-materialy-optom/289923-akupaneli-akusticheskie-stenovye-paneli-dekorativn?ysclid=ltphhwjnx597991326>; https://woodupp.com/product/akupanel-300/?attribute_pa_colors=classic-oak-black-felt-black-core; https://ru.made-in-china.com/co_sdyldflooring/product_Akupanel-Wooden-Wall-Sound-Proof-Wall-Panels-Acoustic-Acoustic-Wooden-Slat-Panel_ysrihneuog.html?ysclid=ltphe6h69w664370667; <https://goodvery.ru/item/1600271010979>; <https://akupanel.com/akupanel-home/?v=a7bdee32cb21>; <https://www.avito.ru/moskva?q=akupanel>. <https://market.yandex.ru/search?clid=703&text=%>; <https://aliexpress.ru/popular/akupanel?g=y&page=1&searchInfo=2ta>).

Наличие множества сайтов в сети Интернет с информацией о предложении к продаже товаров, маркированных обозначением «AKUPANEL», разными продавцами, среди которых заявитель не является единственным, не позволяет потребителю индивидуализировать товары конкретного производителя, то есть

ассоциировать обозначение с одним производителем, в данном случае с заявителем по заявке №2023827880.

Использование заявленного обозначения различными лицами свидетельствует о неспособности такого обозначения выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака и отличать товары одних производителей среди однородных товаров других лиц. Сведений о том, что представленные на указанных сайтах товары произведены заявителем, материалы возражения не содержат.

Кроме того, как следует из статьи в Дзене (<https://dzen.ru/a/ZQWOaCihc0v42Pg7>), где рассказывается, с чего начался бизнес по производству акустических стеновых панелей, основоположниками акустических панелей Akupanel являются датчане из проекта WoodUpp, а именно Мадс Вестерби, который основал компанию WoodUpp из-за своей страсти к дереву и изобрел знаменитую Akupanel в 2017 году. С тех пор эти продукты используются в частных домах и проектах по всей Европе.

Таким образом, обозначение «AKUPANEL» не является оригинальным.

Также коллегия отмечает, что довод возражения о том, что заявитель по заявке №2023827880 активно использует обозначение «AKUPANEL» на собственном сайте, маркетплейсах, в социальных сетях при реализации продукции под указанным обозначением, не является доказательством наличия ассоциативной связи заявленного обозначения именно с деятельностью ИП Погорелюка Артема Евгеньевича - заявителя по данной заявке.

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.

Такие документы, доказывающие приобретенную различительную способность заявленного обозначения в результате его длительного и интенсивного использования для заявленных товаров 19 класса МКТУ, заявителем не были представлены в материалы административного дела.

В отношении приведенных в возражении примеров зарегистрированных товарных знаков, включающих слово «ПАНЕЛЬ/PANEL», коллегия отмечает, что указанные товарные знаки существенным образом отличаются от заявленного обозначения и решения об их регистрации были приняты при иных фактических обстоятельствах, которые не являются предметом рассмотрения данного возражения.

Что касается принципа правовой определенности/законных ожиданий, на который указывает заявитель, то следует отметить, что административный орган связан своими выводами, сделанными в отношении одинаковых элементов товарных знаков, при регистрации других товарных знаков тем же лицом (см. постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-1047/2020). В рассматриваемом случае указанные в возражении товарные знаки не содержат спорного элемента «AKUPANEL» и не принадлежат заявителю, в связи с чем основания для применения принципа законных ожиданий отсутствуют.

Таким образом, коллегия полагает, что вывод по результатам экспертизы об отсутствии различительной способности у обозначения «AKUPANEL» на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, приведенный в решении Роспатента от 19.12.2024 по заявке №2023827880, следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.01.2025, оставить в силе решение Роспатента от 19.12.2024.