

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 ППС), рассмотрела поступившее 29.09.2021 возражение, поданное компанией И Би Пи ОТОМОТИВ САНАИ ВИ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ, Турция (далее – заявитель), на решение об отказе государственной регистрации товарного знака по заявке №2019761694, при этом установила следующее.

Заявка №2019761694 на регистрацию комбинированного товарного



знака «**CALIPER PARTS**» была подана 02.12.2019 в отношении товаров 12, 17 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 30.05.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019761694. Основанием для

принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении упомянутых товаров на основании пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение состоит из следующих элементов: элемента «СР», который представляет собой сочетание двух букв, не имеющих характерного графического исполнения, не обладает различительной способностью; словесных элементов «CALIPER PARTS» (в переводе с английского языка – детали тормозов, см. Интернет-словари, <https://translate.yandex.ru>), которые характеризуют часть товаров 12 класса МКТУ «тормоза для транспортных средств; диски тормозные для транспортных средств; комплекты тормозные для транспортных средств», указывая на их вид, в связи с чем не обладают различительной способностью и являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Доминирующее положение указанных элементов обусловлено их центральным расположением и исполнением элементов в крупном размере. При этом указанные элементы не образуют комбинацию, обладающую различительной способностью, вследствие чего регистрация заявленного обозначения нарушила бы пункт 1 статьи 1483 Кодекса (само обозначение состоит только из неохраняемых элементов). Так как заявитель не представил документы, которые могли бы доказать приобретение различительной способности, регистрация вышеуказанных элементов в качестве охраняемых не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, в отношении всех заявленных товаров 17 класса МКТУ и другой части заявленных товаров 12 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано на основании положений, предусмотренных пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, так как подобная регистрация обозначения будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида товаров.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.09.2021 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение представляет собой композицию, обладающую различительной способностью, поскольку его элементы, в силу взаимного расположения, цветового сочетания, стиля исполнения, формируют уникальное обозначение, позволяющее индивидуализировать товары и отличать товары заявителя от таких же товаров других лиц;

- в заявленном обозначении буквы «СР» имеют оригинальное графическое исполнение, обусловленное использованием нестандартного шрифта, обладающего яркими запоминающимися особенностями;

- заявитель выражает согласие с тем, что словесные элементы «CALIPER PARTS» является неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- заявитель корректирует перечень товаров 12 класса МКТУ до следующих позиций «мопеды; мотоциклы; двигатели для наземных транспортных средств; муфты сцепления для наземных транспортных средств; цепи трансмиссионные для наземных транспортных средств; трансмиссии для наземных транспортных средств; ремни приводные для наземных транспортных средств; передачи зубчатые для наземных транспортных средств; тормоза для транспортных средств; диски тормозные для транспортных средств; комплекты тормозные для транспортных средств; шасси транспортных средств; рессоры подвесок для транспортных средств; амортизаторы для автомобилей»;

- заявителем указываются примеры регистраций товарных знаков, в состав которых входят оригинально выполненные буквы: «





по свидетельствам №№827690, 357354, 419438, 699185, 694970, 661166, 551920, 672983, 511540, 306394, 802951, 666717, 546816, 782581, 607905, 819787, 489972;



- заявленному обозначению «**CALIPER PARTS**» предоставлена правовая охрана в качестве товарного знака на территории Турции в отношении товаров 06, 09, 12, 17, 20 классов МКТУ (приложение №1);

- настаивая на том, что заявленное обозначение само по себе обладает различительной способностью, заявитель приобщает в материалы административного дела документы, подтверждающие его широкую известность (приложения № 2-12);

- И Би Пи ОТОМОТИВ САНАИ ВИ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ – турецкая компания с 30-летней историей, которая входит в группу компаний, специализирующихся на разработке, производстве и реализации автозапчастей. Продукция компании известна в многих странах, среди них – Дания, Казахстан, Украина, Великобритания, Республика Беларусь, что подтверждают приложенные к материалам настоящего возражения копии таможенных деклараций (приложение № 13).

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.05.2021 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2019761694.

К возражению были приложены следующие материалы:

1. Копия свидетельства №57912 на товарный знак в Турции, свидетельства о продлении;
2. Копия сертификата соответствия №ТС RU С- TR.0C13 серия RU 0336957 с приложением;
3. Копия сертификата соответствия №ТС RU С- TR.AB29.B.18978 серия RU 0551240 с приложением;
4. Выписка из ЕГРЮЛ, содержащая сведения об ООО «Бремхоф Рус»;
5. Выписка из ЕГРЮЛ, содержащая сведения об ООО «УНИВЕРСАЛ НН»;
6. Платежный документ, подтверждающий участие в выставке 2017;
7. Платежный документ, подтверждающий участие в выставке 2018;
8. Справка об объемах реализованной продукции;
9. Копии счета-фактуры за 2020;
10. Копии счета-фактуры за 2021;
11. Распечатки из сети Интернет;
12. Фотоматериалы;
13. Копии таможенных деклараций.

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

С учетом даты (02.12.2019) 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 государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

Согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность.

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

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно подпункту 2 пункта 1.1. статьи 1483 не применяются в отношении обозначений, которые состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; общепринятые наименования; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар.

Согласно пункту 35 Правил указанные в пункте 34 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 различительной способности, предусмотренной пунктом 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.

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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, в частности, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или 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 «**CALIPER PARTS**» является комбинированным, состоит из графического элемента в виде вертикальной полосы, из простых букв «CP» и из словесных элементов «CALIPER», «PARTS», выполненных оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 12, 17 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное комбинированное обозначение содержит в своем составе доминирующий элемент «CP», который представляет собой сочетание двух букв, не обладающих различительной способностью, поскольку они не имеют оригинального графического исполнения, в силу чего указанный элемент является неохраняемым элементом обозначения по основаниям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Коллегия сообщает, что не может принять довод заявителя о том, что в заявленном обозначении буквы «CP» имеют оригинальное графическое исполнение, обусловленное использованием нестандартного шрифта, обладающего яркими запоминающимися особенностями, так как наличие трех полос в указанных буквах не приводит к трудности в их прочтении, и, следовательно, не привносит иного восприятия этих букв потребителями.

Вместе с тем в состав заявленного обозначения входят следующие словесные элементы, занимающие в нем доминирующее положение: «CALIPER» - является лексической единицей английского языка и переводится на русский язык как «тормоз» (<https://translate.academic.ru/caliper/en/ru/>); «PARTS» - является лексической единицей английского языка и на русском языке обозначает «части, детали» (<https://translate.academic.ru/parts/en/ru/>). В своей совокупности указанные словесные элементы могут восприниматься средним российским потребителем в следующем смысловом значении: «детали

тормоза», вследствие чего указанные словесные элементы не обладают различительной способностью, характеризуют часть заявленных товаров 12 класса МКТУ «тормоза для транспортных средств; диски тормозные для транспортных средств; комплекты тормозные для транспортных средств», указывая на их вид (детали тормозов и их комплектующие), и должны оставаться свободным для использования другими лицами, которые производят однородные товары.

Коллегия отмечает что, так как заявленное обозначение состоит только из доминирующих неохраняемых элементов и не несет в себе графической проработки, которая создавала бы оригинальную композицию, регистрация подобного обозначения нарушила бы пункт 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается материалов, представленных заявителем в качестве подтверждения приобретения заявленным обозначением различительной способности, то они не позволяют прийти к выводу, что до даты приоритета заявки №2019761694 заявленное обозначение воспринималось как знак маркировки товаров 12 класса МКТУ, производимых заявителем.

Представленные копии счетов-фактур (приложения №№ 9-10) датированы позже даты приоритета заявленного обозначения (после 02.12.2019), в связи с чем не могут быть приняты коллегией во внимание в качестве доказательств различительной способности заявленного обозначения. Представленные распечатки из сети Интернет (приложение №11), фотоматериалы (приложение № 12) не имеют исходных данных, в силу чего невозможно сделать вывод о том, были ли они сделаны до или позже даты приоритета заявленного обозначения, в связи с чем также не могут быть приняты коллегией во внимание в качестве доказательств различительной способности заявленного обозначения.

Платежные документы об участии в выставках (приложения №№ 6-7) действительно подтверждают факт участия заявителя в выставках, однако, коллегия не располагает данными, каким именно обозначением маркировались

товары на выставках. Копии таможенных деклараций (приложения № 13) показывают, что заявленное обозначение известно в разных странах, однако, данные документы не касаются территории Российской Федерации, в связи с чем не будут быть приняты коллегией во внимание. Представленная справка об объемах реализованной продукции содержит данные о продаже за 2016-2021 года, при этом, из данного документа коллегия не имеет возможности установить, какое количество продукции было реализовано до даты приоритета заявленного обозначения.

Также коллегия отмечает, что заявителем не были представлены документы, свидетельствующие о том, что входящие в состав заявленного обозначения элементы образуют комбинацию, обладающую различительной способностью, к которым относятся сведения об объемах предоставляемых товаров; длительности и регулярности использования; объеме затрат на рекламу; а также сведения об информированности потребителя о товарах



заявителя, маркированных знаком «**CALIPER PARTS**».

Каких-либо социологических исследований, в том числе опроса общественного мнения, позволяющего оценить известность российскому потребителю заявленного обозначения как средства индивидуализации товаров заявителя представлено не было.

Таким образом, нельзя сделать вывод о том, что заявленное



обозначение «**CALIPER PARTS**» широко известно среднему российскому потребителю и длительно используется заявителем на территории всей Российской Федерации.

При указанных обстоятельствах у коллегии отсутствуют основания считать неправомерным вывод Роспатента о том, что заявленное обозначение противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В отношении остальных заявленных товаров 12 класса МКТУ «мопеды; мотоциклы; двигатели для наземных транспортных средств; муфты сцепления для наземных транспортных средств; цепи трансмиссионные для наземных транспортных средств; трансмиссии для наземных транспортных средств; ремни приводные для наземных транспортных средств; передачи зубчатые для наземных транспортных средств; шасси транспортных средств; рессоры подвесок для транспортных средств; амортизаторы для автомобилей», а также всех товаров 17 класса МКТУ «латекс [каучук]; гуттаперча; резина сырая или частично обработанная; асбест; слюда необработанная или частично обработанная; краски изоляционные; ткани изоляционные; ленты изоляционные; материалы уплотняющие герметические для соединений; прокладки; кольца резиновые; покрытия изоляционные для промышленного оборудования; неметаллические гибкие трубы; шланги пластмассовые; шланги резиновые; соединения для труб неметаллические; муфты для труб неметаллические; трубы из текстильных материалов; трубы соединительные для радиаторов транспортных средств», которые не являются деталями тормозов и их комплектующими, словесные элементы «CALIPER PARTS» являются ложным указанием вида товаров, что обуславливает несоответствие заявленного обозначения требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса. Коллегия отмечает, что указанные товары 12 класса МКТУ относятся к элементам трансмиссии и рулевого управления, к двигателям и к их частям, а также к элементам подвески, а приведенные выше товары 17 класса МКТУ относятся к латексу и к изделиям из него, к изделиям из изоляционных материалов, а также к трубам, вследствие чего словесные элементы «CALIPER PARTS» будут

ложными и будут вводить потребителей в заблуждение насчет вида части товаров 12 класса МКТУ, и всех товаров 17 класса МКТУ, так как они не относятся к деталям тормозов и их комплектующим, что не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса. Перечисленные выше товары 12, 17 классов МКТУ относятся к элементам трансмиссии и рулевого управления, к двигателям и к их частям, к элементам подвески, к латексу и к изделиям из него, к изделиям из изоляционных материалов, а также к трубам, то есть представляют собой данные виды товаров, в связи с чем словесные элементы «CALIPER PARTS» в отношении данных товаров не являются фантазийными, а являются ложным указанием вида товаров.

Таким образом, резюмируя все обстоятельства можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктам 1, 3 статьи 1483 Кодекса. Следовательно, поступившее возражение не подлежит удовлетворению.

Довод заявителя о предоставлении правовой охраны рассматриваемому знаку на территории другой страны не может быть признан убедительным, поскольку регистрация товарных знаков в каждой стране определяется ее национальным законодательством, в частности, в Российской Федерации экспертиза по каждой заявке осуществляется в отдельности, и применяются нормы российского законодательства.

Относительно приведенных в возражении примеров регистраций, которые, с точки зрения заявителя, могут свидетельствовать о возможности регистрации заявленного обозначения, коллегия отмечает то, что данные регистрации касаются иных обозначений, делопроизводство по которым велось самостоятельным независимым порядком, не имеющим отношения к делопроизводству по рассматриваемому обозначению.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.09.2021,
оставить в силе решение Роспатента от 30.05.2021.**