


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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 03.08.2023, поданное ООО «УТС ТЕХНОНИКОЛЬ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021776361, при этом установила следующее.



Обозначение «» по заявке №2021776361 с приоритетом от 22.11.2021 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 01, 02, 05, 06, 07, 08, 17, 19, 35, 37, 39, 42, 45 классов МКТУ.

Роспатентом 16.02.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021776361 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение представляет собой простую геометрическую фигуру в виде квадрата со скругленными углами, в

которую вписаны простые буквы «tstn», не имеющие характерного графического исполнения и словесного характера.

Входящие в заявленное обозначение указанные элементы не создают комбинацию, имеющую качественно иной уровень восприятия, нежели эти элементы по отдельности. Каждый из этих элементов по отдельности и заявленное обозначение в целом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса не подлежит правовой охране.

Экспертизой указывалось, что представленные заявителем дополнительные материалы в качестве доказательств приобретения заявленным обозначением различительной способности не удовлетворяют требованиям его соответствия пункту 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку они касаются обозначения «ТехноНИКОЛЬ», а не заявленного обозначения «tstn».

В возражении и в дополнениях в нему изложено следующее:

- заявитель ходатайствует о сокращении заявленного перечня и просит зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующего перечня товаров и услуг:

02 класс МКТУ «мастики [природные смолы]; грунтовки; растворы для побелки»,

06 класс МКТУ «гвозди; гвозди обивочные; гвозди финишные; дюбели металлические; накладки стыковые для гидроизоляции крыш металлические; колена для труб металлические; отводы для труб металлические; винты металлические; шурупы металлические; материалы строительные металлические; желоба водосточные металлические; трубы водосточные металлические»,

17 класс МКТУ «шифер асбестовый; материалы звукоизоляционные; материалы для герметизации; материалы теплоизоляционные; материалы изоляционные; материалы, задерживающие тепловое излучение; перчатки изоляционные; шлаковата [изолятор]; вата минеральная [изолятор]; стекловата изоляционная; пленки пластмассовые, за исключением используемых для упаковки; ленты клейкие, за исключением медицинских, канцелярских или бытовых; ленты самоклеящиеся, за исключением медицинских, канцелярских или бытовых;

стекловолокно изоляционное; ленты изоляционные; штукатурки изоляционные; лента клейкая герметизирующая»,

19 класс МКТУ «шифер; шифер кровельный; материалы битумные строительные; желоба водосточные кровельные неметаллические; растворы строительные; гипс для внутренних работ; перегородки неметаллические; покрытия кровельные неметаллические; трубы водосточные неметаллические; гипс [строительный материал]; обмазки [материалы строительные]; облицовки для стен строительные неметаллические; покрытия строительные неметаллические; кровли неметаллические; трубы жесткие строительные неметаллические; панели для обшивки стен неметаллические; материалы армирующие строительные неметаллические; материалы строительные неметаллические; лестницы неметаллические; панели строительные неметаллические; геотекстиль; сайдинг виниловый; желоба водосточные уличные неметаллические; черепица кровельная желобчатая неметаллическая; плитка для облицовки стен неметаллическая; плиты строительные неметаллические; покрытия облицовочные для конструкций неметаллические»,

35 класс МКТУ «распространение рекламных материалов; демонстрация товаров; распространение образцов; реклама; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; маркетинг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; продвижение продаж для третьих лиц, в том числе оптовая и розничная продажа товаров в магазинах, интернет-магазинах, а также с использованием иных инструментов онлайн-продаж; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], в том числе оптовая и розничная продажа товаров в магазинах, интернет-магазинах, а также с использованием иных инструментов онлайн-продаж»,

39 класс МКТУ «доставка товаров; хранение товаров; хранение товаров на складах; перевозки морские»;

- словесный элемент «tstn» воспринимается потребителями как аббревиатура фирменного наименования заявителя и приобрел различительную способность в результате длительного и интенсивного использования заявителем;

- торговая сеть ТЕХНОНИКОЛЬ - крупнейшая торговая компания, основанная в 1992-м году, управляющая сетью из 100+ собственных торговых отделений, расположенных в России, Беларуси и Казахстане;

- сеть реализует продукцию под собственным обозначением «TSTN», выпускает широкий ассортимент строительных и отделочных материалов для промышленного, гражданского и частного домостроения от известных производителей;

- корпорация заявителя входит в рейтинг крупнейших компаний России, известна большому количеству юридических и физических лиц по всей стране, о чем свидетельствует количество подписчиков в социальных сетях, количество посещений сайта tstn.ru: 16,4 млн за время существования сайта, количество торговых точек по всему миру;

- в состав корпорации входят 35 заводов в России, Беларуси, Литве и Чехии, собственная торговая сеть из 140 отделений и представительств в 33 странах;

- словесный элемент заявленного обозначения является сокращением широко известного фирменного наименования заявителя «Торговая сеть «ТехноНИКОЛЬ», выполненного в латинице, где: ts - расшифровывается как торговая сеть; tn - расшифровывается как «ТехноНИКОЛЬ»;

- при анализе заявленного обозначения словесный элемент должен оцениваться в целом, без деления на части, поэтому сочетание элементов tn и ts, каждый из которых воспринимается как аббревиатура части фирменного наименования заявителя, не может восприниматься иначе, чем «Торговая сеть «ТехноНИКОЛЬ»;

- «tstn» (ТСТН) уже длительное время используется заявителем в качестве аббревиатуры своего фирменного наименования, а также для маркировки собственных товаров и маркировки точек продаж;

- корпорация заявителя делится на производство (ППК) и торговую сеть (ТС), покупатели и подрядчики напрямую взаимодействуют только с торговой сетью, поэтому заявитель позиционирует себя и известен именно в качестве торговой сети, что подтверждается данными из открытых источников, в том числе отзывами потребителей, и оформлением точек продаж заявителя;



- заявитель является правообладателем товарных знаков «

«ТН», «», «», «» по свидетельствам №№537401, 579880, 584903, 576313, 594991;

- в своей деятельности заявитель использует обозначение ТН (ТН) в качестве сокращения части фирменного наименования «ТехноНИКОЛЬ», на дату подачи заявки № 2021776361 ТН (ТН) использовалось в названиях мобильных приложений заявителя, наименованиях товаров, наименованиях проектов заявителя, оформлении точек продаж и упаковок товаров, в постах в социальных сетях, отзывах потребителей, а также в товарных знаках заявителя и аффилированных с ним лиц;

- сам факт регистрации товарных знаков на имя заявителя, в частности товарных знаков № 579880 и № 584903, свидетельствует о том, что обозначение ТН (ТН) признано Роспатентом в качестве аббревиатуры части фирменного наименования «ТехноНИКОЛЬ», то есть признано имеющим словесный характер;

- Роспатент при принятии решений по иным заявкам одного и того же заявителя должен следовать принципу единообразия собственной практики и доктрине «разумных ожиданий»;

- заявитель использует в своей деятельности сокращение tstn (ТСТН), указанное обозначение используется независимыми источниками для обозначения «Торговой сети «ТехноНИКОЛЬ», в доменном имени сайта <https://www.tstn.ru/>, в сети Интернет, социальных сетях, в адресах электронной почты, которые фигурируют в домене @tstn.ru, в подписи к электронным письмам, в оформлении точек продаж, к которым потребители имеют непосредственный доступ, в дизайне


брошюр, использующихся для рекламы товаров заявителя, в оформлении упаковок продукции заявителя и формы сотрудников;

- при этом *tstn* является транслитерацией ТСТН, произносится и воспринимается аналогично, поскольку транслитерация подразумевает лишь передачу знаков одной письменности знаками другой письменности. При транслитерации не происходит перевод слова на другой язык или смена семантического значения обозначения, в связи с чем потребителю не нужно знать английский язык, чтобы воспринимать ТСТН и *tstn* как аббревиатуру одного и того же слова;

- на дату подачи настоящего возражения подписчики заявителя в социальной сети «ВКонтакте» без труда расшифровывают ТСТН как «Торговая сеть «ТехноНиколь»;

- из совокупности вышеприведенных данных следует, что *tstn* (ТСТН) в силу длительного и интенсивного использования заявителем и третьими лицами воспринимается потребителями в качестве аббревиатуры фирменного наименования заявителя, то есть словесный элемент обозначения по заявке № 2021776361 приобрел различительную способность и может индивидуализировать товары заявителя;

- регистрация аббревиатур в качестве словесных товарных знаков или охраняемых элементов в комбинированных товарных знаках является распространенной практикой Роспатента, среди прочих, ведомством были

зарегистрированы следующие товарные знаки: «  ГПН », « ТША », «



АСТ
Автономное Средство Тушения

», «  » по свидетельствам №№836126, 510236,

КВН

608839, 490879, 565339, Общеизвестный товарный знак «  » № 127;

- таким образом, можно сделать вывод о том, что отсутствуют препятствия для регистрации аббревиатуры в качестве товарного знака;

- слово *tstn* не встречается ни в одном из словарей, в том числе англоязычных, а потому не может указывать на наименование, место производства или сбыта товара, имеет словесный характер и является фантазийным для товаров и услуг заявленных классов МКТУ;

- элемент *tstn* выполнен в оригинальном шрифте и имеет характерную графическую обработку, которая обусловлена характерным широким телом букв «t» и «n», сочетающихся по ширине с шириной квадрата в правом верхнем углу, единообразным скруглением всех букв, квадрата в правом верхнем углу, оригинальным мягким скруглением основания буквы «t», укороченным основанием буквы «t», оригинальной формой буквы «s», с вытянутыми по горизонтали и близко расположенными друг к другу частями, оригинальным верхним скруглением буквы «n», оригинальной формой буквы «n», в которой две вертикальные части расположены близко друг к другу, белыми буквами на красном фоне, в сочетании с белым квадратом на том же красном фоне;

- композиция заявленного обозначения выполнена в корпоративном стиле заявителя, воспринимается как единое целое и обладает различительной способностью;

- изобразительный элемент в виде красного прямоугольника со скошенными верхним левым и правым нижним краями также является традиционным для корпоративного стиля заявителя и наблюдается в постах заявителя в социальных сетях, используется в серии товарных знаков заявителя и аффилированных с ним

лиц: товарные знаки «  », «  », «  »,

«  » по свидетельствам №№ 692342, 660096, 688283, 662811;

- указанная серия товарных знаков обуславливает узнаваемость обозначения по заявке № 2021776361 среди потребителей и повышает способность заявленного


обозначения индивидуализировать товары и услуги заявителя, поскольку заявленное обозначение является продолжением серии товарных знаков заявителя;

- заявителем были поданы заявки №№2023761689, 2023761691 на регистрацию в качестве товарных знаков следующих обозначений обозначения

« **ТЕХНОНИКОЛЬ**
ТОРГОВАЯ СЕТЬ», « **ТЕХНОНИКОЛЬ**
ТОРГОВАЯ СЕТЬ»;

- постановлением от 20.04.2023 № С01-350/2023 по делу № СИП-727/2022 Президиум Суда по интеллектуальным правам отменил решение Роспатента об

MWS
MTS Web Services

отказе в регистрации в качестве товарного знака обозначения «» по заявке № 2021757695, согласно которому суд указал, что буквосочетание "MWS" воспринимается в обозначении в качестве сокращения, находящегося в заявленном обозначении словосочетания "MTS Web Services".

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении вышеуказанного скорректированного перечня товаров и услуг 02, 06, 17, 19, 35, 39 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- данные «Яндекс.Метрики» о посещаемости сайта tstn.ru (1);
- скриншоты сайтов и вывески, на которых «ТехноНИКОЛЬ» упоминается как торговая сеть (2);
- скриншоты сайтов, на которых «ТехноНИКОЛЬ» сокращается как TN (ТН) (3);
- данные Wayback Machine о сайте tstn.ru (4);
- поисковые запросы «Яндекс» (5);
- скриншоты сайтов, на которых «Торговая сеть «ТехноНИКОЛЬ» сокращается как ТСТН (6);
- пост «ВКонтакте» о том, как расшифровывается ТСТН (7);
- Постановление Суда по интеллектуальным правам от 20.04.2023 по делу №СИП-727/2022 (8);

- фотографии точек продаж ООО «УТС ТехноНИКОЛЬ» (9);
- рекламные материалы ООО «УТС ТехноНИКОЛЬ» (10);
- фотографии упаковок продукции ООО «УТС ТехноНИКОЛЬ» (11);
- образцы товаров ООО «УТС ТехноНИКОЛЬ» (12).

Изучив материалы дела и выслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия считает доводы возражения необоснованными.

С учетом даты (22.11.2021) поступления заявки №2021776361 на регистрацию товарного знака 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 июля 2015 г. № 482 (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.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; 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 в качестве товарного знака по заявке №2021776361 заявлено



комбинированное обозначение «», содержащее буквенные

элементы «tstn», выполненные белым цветом, расположенные на фоне красного прямоугольника со скрошенными левым верхним и правым нижними краями. Справа сверху после буквенных элементов размещена стилизованная под квадрат точка белого цвета. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении скорректированного заявителем вышеуказанного перечня товаров и услуг 02, 06, 17, 19, 35, 39 классов МКТУ.

Следует указать, что доминирующее положение в заявленном обозначении занимают буквенные элементы «tstn», которые расположены в центральной части обозначения и акцентируют на себе внимание потребителя, в связи с чем именно по ним происходит запоминание товарного знака в целом.

Анализ заявленного комбинированного обозначения показал, что входящие в его состав буквенные элементы «tstn» сами по себе не являются оригинальными, поскольку обведены лишь толстыми полосками белого цвета. Вопреки мнению заявителя, описанные в возражении графические проработки букв «tstn», в своей совокупности не являются какими-либо своеобразными элементами, не похожими на упомянутые буквенные составляющие, хорошо прочитываются и легко воспринимаются в качестве хорошо известных среднему российскому потребителю строчных латинских букв.

Помимо этого, элементы «tstn» заявленного обозначения состоят из четырех согласных букв, имеют своеобразное звучание и требуют особого внимания при их произношении, вместе с тем, указанные буквенные элементы не образуют какое-либо слово, которое было бы понятно потребителю.

Кроме того, мнение заявителя о том, что буквы «tstn» представляют собой аббревиатуру, образованную путем сложения четырех букв слов «Торговая сеть ТехноНИКОЛЬ», не является очевидным, поскольку при восприятии данных буквенных элементов без их расшифровки у потребителя могут возникнуть различные рассуждения и домысливания, которые могут быть различными.


Аббревиатура – это слово, которое образуется при сокращении слова или словосочетания. Аббревиатура бывает инициальной, когда слово состоит из алфавитных названий первых букв слов из словосочетания. Примеры: РФ

(Российская Федерация), АТС (Автоматическая телефонная станция), ЗАГС (записи актов гражданского состояния).

Документальных доказательств того, что элемент «tstn» заявленного обозначения однозначно будет восприниматься потребителями в качестве аббревиатуры от слов «Торговая сеть ТехноНИКОЛЬ» не представлено.

Содержащееся в материалах дела решение Суда по интеллектуальным правам

MWS
MTS Web Services

(8) касательно товарного знака «» по заявке №2021757695 не может служить основанием для рассмотрения буквенных элементов заявленного обозначения в качестве аббревиатуры, поскольку в нем отсутствуют словесные элементы, при сокращении от которых образуется аббревиатура.

Указанный в возражении довод заявителя о том, что обозначение «tstn» является сокращением известного потребителю фирменного наименования заявителя, не является таковым, поскольку в качестве фирменного наименования выступает иное название «УТС ТЕХНОНИКОЛЬ».

Указанные в возражении товарные знаки по свидетельствам №№537401, 579880, 584903, 576313, 594991, ранее зарегистрированные на имя заявителя, существенным образом отличаются от заявленного обозначения визуальным исполнением, содержанием различных буквенных и словесных элементов, цветовой гаммой, в связи с чем, имея приведенные различия между обозначениями, заявленное обозначение не может рассматриваться как продолжение серии одного и того производителя, то есть заявителя.

Что касается примеров регистраций иных товарных знаков, указанных в возражении, включающих буквенные элементы, то коллегия сообщает, что они не могут выступать в защиту регистрации заявленного обозначения, поскольку не всегда имеются сведения о том, что предыдущее решение принято при сравнимых фактических обстоятельствах и в схожей правовой ситуации, а кроме того, указанные товарные знаки отличны от заявленного обозначения.

На основании изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что элемент «tstn» не обладает различительной способностью и воспринимается потребителями

как отдельные буквы, не имеющие характерного графического исполнения и ассоциирующиеся исключительно с заявителем.

Следует также указать, что присутствующие в заявленном обозначении изобразительные элементы в виде точки белого цвета и прямоугольника со скрошенными левым верхним и правым нижними краями, не являются запоминающими и уникальными, а служат лишь фоном в заявленном обозначении, обладая слабой различительной способностью.

Резюмируя изложенное, входящие в заявленное обозначение буквенные и изобразительные элементы, не создают оригинальную графическую комбинацию, имеющую качественно иной уровень восприятия, нежели эти элементы по отдельности, в связи с чем заявленное обозначение на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса не способно индивидуализировать товары и услуги, безотносительно конкретного их перечня либо адресной группы потребителей.

Относительно представленных заявителем сведений (1-7, 9-12), коллегия отмечает, что они не доказывают приобретения различительной способности заявленного обозначения по заявке №2021776361 в отношении испрашиваемых товаров и услуг на территории Российской Федерации на основании следующего.

Согласно представленным документам установлено, что заявитель является одним из крупнейших производителей стройматериалов, выпускает, в частности, гидроизоляцию, теплоизоляцию, кровлю, комплектующие и пр.

Практически все представленные документы свидетельствуют об осуществлении заявителем вышеуказанной деятельности, в которой он использует несколько обозначений, в том числе и те, которые зарегистрированы в качестве товарных знаков по свидетельствам №№537401, 584903, 594991.

Что касается обозначения `tstn.ru` то оно используется заявителем в качестве доменного имени, следовательно, не воспринимается как средство индивидуализации и не может служить доказательством использования заявленного обозначения, в том виде как оно зарегистрировано.

Присутствующий в материалах дела элемент «ТСТН», выполненный заглавными буквами совместно со словесными элементами «Торговая сеть

Технониколь», возможно и будет восприниматься потребителями как сокращение от данных слов, вместе с тем, его иное исполнение, отличное от заявленного обозначения, позволяет коллегии утверждать, что используется другое обозначение заявителя.

Сведения из сети Интернет m.ok.ru/group/53459546996814, где размещается заявленное обозначение, датированы более поздней датой, чем дата приоритета заявленного обозначения, в связи с чем не может быть принята во внимание. При этом изображение, присутствующее на данной распечатке, выполнено несколько в ином цветовом сочетании, нежели заявленное обозначение, а именно на белом фоне расположены элементы «tstn» и стилизованная точка, выполненные красным цветом.

Представленные документы (9-12) не датированы, в связи с чем коллегии не представляется возможным соотнести приведенные в них сведения с датой приоритета заявленного обозначения. Кроме того, нельзя определить в какое время выпускались рекламные материалы продукции, маркированные заявленным обозначением (10), где и когда они распространялись, какое количество потребителей знакомо с ними. Отсутствует информация о том, какое количество продукции, маркированной заявленным обозначением, было выпущено заявителем до даты приоритета заявки №2021776361 на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака. Не представлены также сведения о территории распространения продукции, объемах продаж, затратах на рекламу, длительности и интенсивности использования обозначения, степени информированности потребителей о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением, и иные сведения.

С учетом вышеизложенного коллегия считает, что приведенные сведения не подтверждают наличия у заявленного обозначения по заявке №2021776361 приобретенной различительной способности в результате его использования заявителем на территории Российской Федерации до даты приоритета.

В этой связи вывод экспертизы, изложенный в решении Роспатента от 16.02.2023 о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, является правомерным и обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.08.2023, оставить в силе решение Роспатента от 16.02.2023.