


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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 15.06.2023 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью информационно-справочный центр «ДЕЛОВОЙ МИР», Кировская область, г. Кирово-Чепецк, (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021749887, при этом установила следующее.



Обозначение «  » по заявке №2021749887, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.08.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 19 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 15.02.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение

не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пунктов 1, 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение воспроизводит обозначение, используемое АО «Кирово-Чепецкий кирпичный завод» для маркировки товаров, однородных заявленным (см. Интернет-сайт https://kckz.ru/pdf/rekviziti_KC-keramik_2020.pdf, <https://www.kckz.ru/privacy-policy> [1]). В этой связи в случае регистрации заявленного обозначения на имя заявителя - ООО информационно-справочный центр «ДЕЛОВОЙ МИР», оно способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Кроме того, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «КЕРАМИК» (транслитерация от слова «Ceramic» - переводится с английского языка как «КЕРАМИКа» - изделия из обожжённой глины, глиняных смесей, см. [https://translate.academic.ru/Ceramic/xx/ru\[2\]](https://translate.academic.ru/Ceramic/xx/ru[2]), <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/82334>, Толковый словарь Ожегова [3]) для части заявленных товаров 19 класса МКТУ является неохраняемым на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на вид, состав товаров.

В отношении другой части заявленных товаров 19 класса МКТУ (таких как «бетон; битумы; камень; камень бутовый», данный перечень не является исчерпывающим), словесный элемент «КЕРАМИК» будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида, состава товаров в соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем 15.06.2023, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 15.02.2023. Доводы возражения сводятся к следующему.

Заявитель выразил согласие с доводом экспертизы о неохраноспособном характере словесного элемента «КЕРАМИК» для части испрашиваемых товаров 19 класса МКТУ.

В связи с доводом экспертизы о том, для части заявленных товаров 19 класса МКТУ (таких как «бетон; битумы; камень; камень бутовый», данный перечень не

является исчерпывающим), словесный элемент «КЕРАМИК» будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида, состава товаров в соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, заявитель ограничил заявленный перечень товарами 19 класса МКТУ «глина кирпичная; кирпичи; кирпичи огнеупорные».

Кроме того, заявитель сообщил том, что им было получено письмо-согласие от АО «Кирово-Чепецкий кирпичный завод», в связи с чем основание для отказа по пункту 3 статьи 1483 Кодекса подлежит отмене.

В корреспонденции, поступившей 12.07.2023, заявителем было представлено письмо-согласие от АО «Кирово-Чепецкий кирпичный завод» (1).

В дополнении к возражению, поступившем 19.09.2023, заявитель отметил, что в рамках довода о несоответствии заявленного обозначения пункту 3 статьи 1483 Кодекса экспертизой не доказано приобретение рассматриваемым обозначением известности в отношении иного лица (АО «Кирово-Чепецкий кирпичный завод»). Сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителей в заблуждение относительно производителя товаров.

На основании изложенных доводов заявитель просит удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента от 15.02.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021749887 для товаров 19 класса МКТУ «глина кирпичная; кирпичи; кирпичи огнеупорные».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (09.08.2021) заявки №2021749887 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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.


В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Заявленное обозначение по заявке №2021749887 представляет собой



комбинированное обозначение «», включающее прямоугольную рамку, в левой стороне которой выполнен квадрат красного цвета, а справа - прямоугольник белого цвета. На фоне красного квадрата размещена композиция из ломаных линий белого цвета. В прямоугольную часть рамки вписано слово «КЕРАМИК», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита черного цвета.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении уточненного перечня товаров 19 класса МКТУ, а именно для товаров «глина кирпичная; кирпичи; кирпичи огнеупорные».

Словесный элемент «КЕРАМИК» (транслитерация от слова «Ceramic» - переводится с английского языка как «керамика» - изделия из обожжённой глины, глиняных смесей [2; 3]) является элементом, характеризующим товар с точки зрения его вида, состава, то есть относится к элементам, не обладающим различительной способностью согласно пункту 34 Правил, с чем заявитель выразил согласие в возражении.

Поскольку неохраноспособный словесный элемент «КЕРАМИК» не занимает доминирующее положение в заявленном обозначении, он может быть включен в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента в отношении заявленных товаров 19 класса МКТУ.

В связи с ограничением заявителем перечня испрашиваемых товаров 19 класса МКТУ пункт 3 статьи 1483 Кодекса, в части способности вводить потребителя в заблуждение относительно вида, состава товаров, может быть снят (в ограниченном перечне фигурируют товары, имеющие отношение к керамике, в частности, кирпичи – искусственные каменные бруски из обожжённой глины, которые используются для построек).

Довод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, как способного вводить потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров, базируется на сведениях из сети

Интернет, приведенных в заключении по результатам экспертизы. Указанные Интернет источники содержат информацию о том, что АО «Кирово-Чепецкий кирпичный завод» использует обозначение «КС КЕРАМИК».

На основании вышеприведенной информации экспертизой был сделан вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, как способного ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Вместе с тем заявителем представлено письмо (1), в котором АО «Кирово-Чепецкий кирпичный завод» выразило согласие на регистрацию обозначения по заявке №2021749887 в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении испрашиваемых товаров 19 класса МКТУ.

В связи с изложенным основания для применения к заявленному обозначению положений пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса отсутствуют. Следовательно, товарный знак по заявке №2021749887 может быть зарегистрирован в объеме испрашиваемых товаров 19 класса МКТУ с указанием слова «КЕРАМИК» в качестве неохраняемого элемента.

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.06.2023, отменить решение Роспатента от 15.02.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021749887.