

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ~~во~~зражения ~~з~~аявления

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 (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 03.10.2023 возражение, поданное ЗАО «ТАНИС», Республика Беларусь (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022770351, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению «**ПР – 1234,567.890**» по заявке №2022770351, поданной 03.10.2022, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров и услуг 06, 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом принято решение от 11.07.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022770351. 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 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение

состоит из неохраноспособных элементов: букв «ПР», не имеющих словесного характера, характерного графического исполнения, не обладающих различительной способностью; цифрового элемента «1234,567.890», который представляет собой простые цифры, не имеющие графической проработки.

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 доминирующих элементов).

Поскольку указанные неохраняемые элементы занимают доминирующее положение в заявленном обозначении, оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Рассмотрев представленные заявителем в письме-ответе дополнительные материалы, экспертиза не может сделать вывод о фактическом использовании заявленного обозначения и приобретении им различительной способности в результате его использования.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.10.2023 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 11.07.2023. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявителем на стадии экспертизы были приобщены в материалы дела документы, свидетельствующие о приобретении заявленным обозначением различительной способности (приложения №№5-26), которые не были учтены экспертом при вынесении решения об отказе в государственной регистрации обозначения по заявке №2022770351;

- заявитель указывает, что в заявленном обозначении цифровой элемент «1234,567.890» является изменяющимся элементом, при этом заявитель не возражает против исключения его из самостоятельной правовой охраны;

- ЗАО «Танис» в 1998 году начала разработку технологии производства новой линейки продукции «трос металлополимерный». Конструкция изделия «трос металлополимерный» состоит из сердечника из свитых в пряди металлических латунированных проволок из высокоуглеродистых сталей,

помещенных в полимерную оболочку. Новая линейка продукции включала несколько групп. Специалистами завода для индивидуализации каждой группы продукции были придуманы оригинальные и простые для запоминания обозначения: ПР, ПРЛ, ПРГ, ПРФ, ПРЦ, ПРО, ПРПЛ, ПРПО, ПРИО, ПРИЛ, ПРМЛ, ПРМО, ПРСЛ, ПРСО, начинающиеся с букв ПР - первых букв фамилии акционера, внесшего наибольший вклад в Уставной фонд ЗАО «Танис» - Прохоренко. Другие буквы появлялись от фамилий акционеров и специалистов, внесших значительный вклад в разработку технологии производства данной группы изделий. Причем при произношении названий букв образовывались фантазийные, вымышленные слова. К буквам, впоследствии, добавились арабские цифры со знаками препинания для обозначения вариантов исполнения;

- в 1999 году были разработаны технические условия ТУ РБ 03535279.065-99 (приложение №5), в которые эти обозначения вошли под названием «тип» троса для маркировки вышеназванных групп. С 1999 года продукция стала продаваться покупателям. Специалисты постоянно изучали спрос и пожелания потребителей продукции и постоянно улучшали ее качество. Была создана и сертифицирована Система менеджмента качества (приложение №6). Главная цель внедрения системы менеджмента качества на основе международного стандарта ISO 9001 - это повышение удовлетворенности потребителей качеством выпускаемой продукции, которому заявитель придает первостепенное значение;

- высокое качество производимой продукции, маркированной вышеперечисленными знаками, в том числе и заявленным обозначением «ПР» подтверждается выданными Сертификатами Республики Беларусь и Российской Федерации (приложение №7). Одной из наиболее востребованной на рынке Российской Федерации из-за его высокого качества оказалась продукция, маркируемая заявленным обозначением;

- к сожалению, ООО «РЕКЛАЙТЛ» начало пиратское копирование заявленного обозначения на рынке Российской Федерации (приложение №8);

- в связи с тем, что основной характеристикой продукции «трос металлополимерный», маркируемой заявленным обозначением, является его

длина, измеряемая в погонных метрах, а остальные размеры сравнительно небольшие, технически невозможно проставлять маркировку непосредственно на изделии. Поэтому маркировка данной продукции проводилась и проводится на этикетках, упаковке, в документах договоров на поставку этой продукции (спецификациях, товарно-транспортных накладных, счетах - фактурах, упаковочных листах и так далее), а также используется в рекламе для ее продвижения на товарные рынки;

- заявителем представлен дополнительный пакет документов, свидетельствующий о приобретении заявленным обозначением различительной способности (приложения №№1-4).

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 11.07.2023 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 06, 35 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Контракт купли-продажи №208 от 17.05.2010;
2. Контракт купли-продажи №587 от 01.12.2010;
3. Портфель поставок металлополимерного троса марки «ПР» в Российскую Федерацию;
4. Договоры на участие в выставках в Республике Беларусь и Российской Федерации, договоры на рекламу, сертификаты о происхождении товара.

Заявителем на стадии экспертизы (корреспонденция от 11.05.2023) были представлены дополнительные документы, а именно:

5. Выписка из технических условий ТУ РБ 03535279.065-99;
6. Сертификат Системы менеджмента качества;
7. Сертификаты Республики Беларусь и Российской Федерации на продукцию;
8. Пример пиратского копирования заявленного обозначения;
9. Описание полезной модели к патенту ВУ 7081;
10. Маркировочные этикетки на продукцию;

11. Договор поставки №02-01/01 от 16.11.2018;
12. Договор поставки № 02-01/08 от 04.11.2018;
13. Договоры на поставку продукции покупателям;
14. Журналы проводок по дебету и кредиту продукции, маркируемой заявленным обозначением;
15. Сертификат дилера;
16. Объемы реализации продукции по годам;
17. Затраты заявителя в белорусских рублях на рекламу по годам;
18. Скриншоты с сайта;
19. Рекламные листы;
20. Письма - заявки на приобретение продукции и отзывы клиентов;
21. Журналы регистрации договоров;
22. Фактические сведения о публикациях в открытой печати;
23. Информация о размещенных в YouTube некоторых рекламных роликов;
24. Фактические сведения об экспонировании на выставках РФ и за ее пределами товаров и услуг, маркированных заявленным обозначением;
25. Фото макета;
26. Патент ВУ 3852 промобразец продукции, маркируемой заявленным обозначением.

На заседании коллегии 30.11.2023 заявителем была выражена просьба о сокращении испрашиваемых товаров и услуг 06, 35 классов МКТУ до следующих позиций:

06 - металлические тросы и проволока [не электрические]; изделия из обычных металлов, не относящиеся к другим классам; канатно-тросовые изделия из стальных проволок в бесцветной или цветной полимерной оболочке;

35 - реклама; управление бизнесом, услуги, связанные с оптовой и розничной торговлей товарами «металлические тросы и проволока [не электрические]; изделия из обычных металлов, не относящиеся к другим классам; канатно-тросовые изделия из стальных проволок в бесцветной или цветной полимерной оболочке», в том числе и по сети Интернет.

Заявителем 11.12.2023 заявителем было направлено дополнение к возражению от 03.10.2023, в котором он указывал, что на регистрацию заявлялось изменяющееся комбинированное обозначение «ПР-1234,567.890», в котором буквы «ПР» являются охраноспособными и доминируют в его составе, а цифровой элемент «1234,567.890» является изменяющейся частью заявленного обозначения (использование знаков препинания «.» и «,» позволяет создавать различные комбинации из цифр, например «1.0», «3.5», «4.0»). К дополнению заявителем был приложен ответ на уведомление экспертизы от 22.02.2023 по заявке на товарный знак №2022770352 (приложение №27).

Заявителем 13.12.2023 были приобщены в материалы дела дополнительные документы, свидетельствующие о приобретении заявленным обозначением различительной способности, а именно:

28. Посещаемость сайта www.tanis.by за период с 01.01.2008 по 30.09.2022 с суммарным количеством 311 815 просмотров;

29. Посещаемость YouTube канала «ЗАО Танис. Качественные тросы из Беларуси» за период с 05.06.2014 по 30.09.2022 с суммарным количеством 112 677 просмотров;

30. Посещаемость YouTube канала «ЗАО Танис. Качественные тросы из Беларуси» за период с 27.03.2020 по 30.09.2022. Просмотры ролика №14 «Монтируем трос в ПВХ марки ПР, применяем коуши, зажимы, талрепы» с суммарным количеством 28 128 просмотров;

31. Дипломы об участии ЗАО «Танис» в международных выставках.

Заявителем 30.01.2024 были направлены дополнительные материалы, а именно лист с покадровым изменением заявленного обозначения (приложение №32).

Коллегия отмечает, что на заседаниях коллегий от 30.11.2023 и от 08.02.2024 представителями заявителя были приложены к протоколам заседаний их выступления в письменном виде, которые отражали суть представленного 03.10.2023 возражения (приложения №33, 34).

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

С учетом даты (03.10.2022) поступления заявки №2022770351 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 требованиями пункта 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.

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

Вместе с тем согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 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.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Как следует из положений пункта 35 Правил, 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.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения 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 заявлено комбинированное обозначение «**ПР** – 1234,567.890», состоящее из сочетания простых русских букв «ПР» и из цифровых элементов «1234,567.890» (которые разделены между собой знаком препинания в виде дефиса). Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров и услуг 06, 35 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 06, 35 классов МКТУ основано на выводе о несоответствии заявленного обозначения нормам пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения «**ПР** – 1234,567.890 » на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение состоит из неохраноспособных элементов: букв «ПР», не имеющих словесного характера, характерного графического исполнения, не обладающих различительной способностью; цифрового элемента «1234,567.890», который представляет собой простые цифры, не имеющие графической проработки.

Таким образом, заявленное обозначение состоит из доминирующих

неохраняемых элементов и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Также коллегия отмечает, что заявленное обозначение не представляет собой единую композицию, обладающую определенной графической проработкой, что позволило бы зарегистрировать его в качестве товарного знака. Неохраняемые элементы заявленного обозначения (буквы «ПР», цифровые элементы «1234,567.890») легко определяются потребителями в составе заявленного обозначения, не связаны между собой.

В отношении доводов заявителя о том, что «на регистрацию заявлялось изменяющееся комбинированное обозначение «ПР-1234,567.890», в котором буквы «ПР» являются охраноспособными и доминируют в его составе, а цифровой элемент «1234,567.890» является изменяющейся частью заявленного обозначения (использование знаков препинания «.» и «,» позволяет создавать различные комбинации из цифр, например «1.0», «3.5», «4.0»)), коллегия отмечает, что согласно Информационной справке, подготовленной по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве Суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 №СП-23/10 по результатам обсуждения с участием членов Научно-консультативного совета при Суда по интеллектуальным правам, оценка на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса производится в отношении конкретного обозначения в том виде, в котором это обозначение зарегистрировано или заявлено на государственную регистрацию (Аналогичная правовая позиция вытекает из постановлений президиума Суда по интеллектуальным правам от 15.12.2014 по делу № СИП-572/2014 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 13.04.2015 № 300-ЭС15-1994 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано) и от 23.07.2015 по делу № СИП-35/2015). Таким образом,

коллегия при написании настоящего заключения руководствуется именно тем обозначением, которое изначально было заявлено на регистрацию, а именно «ПР-1234.567,890», а не отдельными возможными его вариациями «ПР-1.0», «ПР-3.5», «ПР-4.0» и так далее.

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 №2022770351 заявленное обозначение воспринималось как знак маркировки товаров и услуг 06, 35 классов МКТУ, производимых/оказываемых заявителем.

Часть представленных заявителем документов (приложения №№10, 25) не имеет исходных данных, ввиду чего невозможно их связать с датой подачи на регистрацию заявленного обозначения (03.10.2022), в связи с чем данные материалы не могут быть приняты коллегией во внимание в качестве доказательств различительной способности заявленного обозначения.

Коллегия отмечает, что представленные заявителем документы, а именно: контракт купли-продажи №208 от 17.05.2010 (приложение №1), контракт купли-продажи №587 от 01.12.2010 (приложение №2), портфель поставок металлополимерного троса марки «ПР» в Российскую Федерацию (приложение №3), договоры на участие в выставках в Республике Беларусь и Российской Федерации, договоры на рекламу, сертификаты о происхождении товара (приложение №4), сертификаты Республики Беларусь и Российской Федерации на продукцию (приложение №7), договор поставки №02-01/01 от 16.11.2018 (приложение №11), договор поставки № 02-01/08 от 04.11.2018 (приложение №12), договоры на поставку продукции покупателям (приложение №13), журналы проводок по дебету и кредиту продукции, маркируемой заявленным обозначением (приложение №14), скриншоты с сайта (приложение №18), фактические сведения об экспонировании на выставках РФ и за ее пределами товаров и услуг, маркированных заявленным обозначением (приложение №24) содержат в себе либо обозначение «ПР», либо обозначения «ПР-2.0», «ПР-4.0», «ПР-5.0» в различных вариациях, а не само заявленное на регистрацию

обозначение «ПР-1234.567,890», ввиду чего данные материалы не могут быть приняты коллегией во внимание в качестве подтверждения различительной способности заявленного обозначения.

Представленные заявителем документы, а именно: выписка из технических условий ТУ РБ 03535279.065-99 (приложение №5), сертификат Системы менеджмента качества (приложение №6), описание полезной модели к патенту ВУ 7081 (приложение №9), Патент ВУ 3852 промобразец продукции, маркируемой заявленным обозначением (приложение №26), дипломы об участии ЗАО «Танис» в международных выставках (приложение №31) не содержат в себе заявленного на регистрацию обозначения, следовательно, данные документы также не могут быть приняты коллегией во внимание в качестве подтверждения различительной способности заявленного обозначения.

Приложенные заявителем сведения о просмотрах сайта www.tanis.by (приложение №28), роликов с канала Youtube (приложения №30, 31) носят ознакомительный характер и не содержат сведений о реальном вводе в гражданский оборот продукции заявителя.

Таким образом, в представленных заявителем документах, доказывающих, по его мнению, различительную способность заявленного обозначения, недостаточно для подтверждения того, что оно приобрело различительную способность в отношении товаров заявителя на территории Российской Федерации.

Указанный вывод обосновывается тем, что заявителем не представлены необходимые сведения об объемах производимых товаров/оказываемых услуг; длительности и регулярности использования; объеме затрат на рекламу; а также сведения об информированности потребителя о товарах/услугах заявителя, маркированных заявленным обозначением.

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

На основании вышеизложенных фактов, нельзя сделать вывод о том, что

обозначение « **ПР – 1234,567.890** » 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.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.10.2023, оставить в силе решение Роспатента от 11.07.2023.