

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 возражение, поступившее 21.12.2020. Данное возражение подано ООО «КС2 Инжиниринг», Санкт-Петербург (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019721601, при этом установлено следующее.

Заявка №2019721601 на регистрацию комбинированного товарного



знака «  » была подана 07.05.2019 в отношении товаров и услуг 09, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 28.08.2020 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019721601 в отношении всех

заявленных товаров и услуг 09, 40, 42 классов МКТУ с исключением словесного элемента «KS» из самостоятельной правовой охраны. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому словесный элемент «KS» не обладает различительной способностью, так как представляет собой простое сочетание букв, не имеющее словесного характерного графического исполнения, в связи с чем не подлежит правовой охране на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Так как заявитель не представил документы, которые могли бы доказать приобретение различительной способности, регистрация вышеуказанного элемента в качестве охраняемого не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.12.2020 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- элементы «KS» заявленного обозначения выполнены в аналогичном цифре «2» стилевом исполнении, что позволяет говорить об их неразрывности и комплексном восприятии, вследствие чего заявленное обозначение обладает различительной способностью в целом;

- заявленное обозначение является графическим исполнением части фирменного наименования заявителя на английском языке: ООО «КС2 Инжиниринг» (Limited liability company «KS2 Engineering»).

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит изменить решение Роспатента от 28.08.2020 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2018740156, включив в объем правовой охраны словесный элемент «KS».

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

С учетом даты (07.05.2019) поступления заявки №2019721601 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).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся:

- сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар;
- 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.

Согласно пункту 35 Правил, вышеуказанные 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.

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

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.



Заявленное обозначение «  » является комбинированным, состоит из изобразительного элемента в виде лепестка, из цифрового элемента «2» и из элемента «KS», выполненного заглавными буквами латинского алфавита. Заявленное изображение выполнено в черно - зеленом цветовом сочетании. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 40, 42 класса МКТУ.

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

Элемент «KS» является сочетанием простых согласных букв, не образующих слова, и не имеет оригинального графического исполнения, в силу чего не обладает различительной способностью. Таким образом, буквенному сочетанию «KS» не может быть предоставлена самостоятельная правовая

охрана на основании пункта 1 статьи 1483, как не обладающему различительной способностью.

Коллегия сообщает, что довод заявителя о том, что заявленное обозначение является графическим исполнением части фирменного наименования заявителя на английском языке: ООО «КС2 Инжиниринг» (Limited liability company «KS2 Engineering»), не может быть принят во внимание, так как в материалах возражения не представлена информация о том, что средний российский потребитель воспринимает элемент «KS» как часть фирменного наименования заявителя, в силу чего приобрел различительную способность. Напротив, элемент «KS» представляет собой простое сочетание букв и не несет в себе никакой графической проработки, в силу чего не обладает различительной способностью.

Вместе с тем коллегия отмечает, что заявителем не были представлены документы, доказывающие различительную способность обозначения «KS» (заявителем не представлены необходимые сведения об объемах предоставляемых услуг; длительности и регулярности использования; объеме затрат на рекламу; а также сведения об информированности потребителя об услугах заявителя, маркированных указанным обозначением).

На основании вышеизложенных фактов, нельзя сделать вывод о том, что обозначение «KS» 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 и подпункта 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.12.2020,
оставить в силе решение Роспатента от 28.08.2020.**