

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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 05.08.2022 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Литейно-механический завод «СКАД», г. Красноярск (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020747282, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения «**K&K**» по заявке № 2020747282, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.08.2020, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 06, 07 и 12 классов МКТУ, указанных в перечне заявки. В связи с заявлением, представленным 16.09.2021, в материалы заявки № 2020747282 внесены изменения, в соответствии с которыми из заявленного перечня были исключены товары 06 и 07 классов МКТУ, а перечень товаров 12 класса МКТУ приведен следующим образом: «*колеса для транспортных средств, а именно автомобильные диски*»

Роспатентом принято решение от 26.11.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020747282. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку представляет собой простые буквы «KK» и знак «амперсанд», которые не имеют словесного характера и характерного графического исполнения и

являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Поскольку заявленное обозначение состоит из неохраняемых элементов, оно в целом не обладает различительной способностью и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 12 класса МКТУ на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В связи с представленными заявителем материалами в заключении по результатам экспертизы отмечено, что они не являются достаточными для доказательства приобретения заявленным обозначением различительной способности в отношении товаров 12 класса МКТУ – «колеса для транспортных средств, а именно автомобильные диски», поскольку они не содержат сведений о затратах на рекламу товаров, маркированных заявленным обозначением, об объемах производств и продаж товаров, маркированных заявленным обозначением.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.08.2022, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента 26.11.2021.

Доводы возражения и дополнений к нему сводятся к следующему:

- заявитель дополняет доказательственную базу в обоснование приобретенной различительной способности заявленного обозначения;

- заявитель просит принимать во внимание фактические обстоятельства, связанные с длительным использованием заявленного обозначения (с 1992 г.), которые обуславливают восприятие сочетания «K & K» в качестве слова «КиК», что воспроизводит отличительную часть фирменного наименования правопредшественника заявителя;

- серия литых дисков «K & K» представлена широким ассортиментом и насчитывает около 140 моделей в 17 вариантах покраски;

- реализация автомобильных дисков «K & K» изначально осуществляется в двух сегментах: оптовая (контракты с автопроизводителями) и розничная продажи (продажа через дилерскую сеть);

- по состоянию на 2018 г. товары, маркированные заявленным обозначением, поставлялись / реализовывались в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург,

Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, Калининград, Набережные Челны, Краснодар, Кемерово, Нижний Новгород, Иркутск, Калининград, Набережные Челны, Краснодар, Кемерово, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Челябинск, Томск, Ярославль, Тюмень, Уфа, Самара, Ростов-на-Дону, Пермь, Сургут, Новосибирск, Нижневартовск, Каменск-Уральский, Волжский;

- в рамках оптовых контрактов контрагентами заявителя являются такие автопроизводители, как «Ford», «Kia», «GM», «Renault», «АвтоВАЗ», «УАЗ», «ГАЗ», «ИжАвто» и другие;

- с целью продвижения дисков, маркированных заявлением обозначением, заявитель использует промо-ролики, рекламу у блогеров, участие в выставках, автосалонах, размещение баннеров в сети Интернет, размещение рекламы на телевидении, а также в местах массового скопления людей (аэропорты, объекты транспортной инфраструктуры);

- для подтверждения узнаваемости потребителями заявленного обозначения заявителем было инициировано проведение опросов общественного мнения: в апреле 2021 г. в опросе приняло участие 3077 респондентов, в июне 2022 года опрос проведен среди 1500 потребителей России;

- в результате длительного и интенсивного использования обозначения «К & К» оно приобрело различительную способность и способно выполнять функцию товарного знака для испрашиваемых товаров 12 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.11.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020747282 для испрашиваемых товаров 12 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены следующие материалы:

- (1) копия решения от 22.11.1991 о создании Совместного предприятия «КиК», устава СП «КиК»;
- (2) распечатка с сайта rusprofile.ru в отношении ООО «КиК»;
- (3) копия уведомления заявителя от 16.09.2020 о завершении реорганизации;
- (4) распечатки сведений из Единого государственного реестра юридических

лиц в отношении ООО «ЛМЗ «СКАД» и ООО «КиК»;

- (5) распечатки с сайтов <https://skad.ru>, <https://kolesa-kik.ru>, <https://kik-wheels.ru>;
- (6) информационное письмо об ассортименте продукции;
- (7) фотографии сертификатов соответствия;
- (8) сведения портала «Роскачество» о проверке алюминиевых дисков от 25.04.2018;
- (9) копии договоров на проведение инспекционного контроля за сертифицированной продукцией;
- (10) копия контракта в отношении колпаков для автомобильных колес, алюминиевых линз, колпаков из хромированного ABS-пластика, а также стальных крепежных винтов и L-образных ключей к ним;
- (11) копия информационного письма об объемах продаж;
- (12) копии счетов-фактуры за 2018, 2019, 2020 гг.;
- (13) копия письма ООО «УАЗ», г. Ульяновск, с приложением фотографии «памятной доски»;
- (14) копия дилерского договора, 2002 г.;
- (15) распечатки статей из сети Интернет;
- (16) отзывы потребителей дисков «K & K», размещенные на различных ресурсах в сети Интернет;
- (17) сведения о видеороликах, размещенных заявителем в сети Интернет;
- (18) копии договоров о размещении рекламы;
- (19) копия договора в отношении участия в Автосалоне, 2003 г.;
- (20) Аналитический отчет ООО «Компания Аналитическая Социология» по итогам социологического исследования российских потребителей «Характер различительной способности обозначения **K&K** среди потребителей России», 2022 г.;
- (21) фотоснимки коробок;
- (22) копии чертежей;
- (23) архивные копии страниц сайтов <https://kik-wheels.ru>, <https://kolesa-kik.ru>;

- (24) копия договора на поставку комплектующих с приложениями, 2007 г.;
- (25) письмо ООО «Компания Аналитическая Социология» от 10.11.2022;
- (26) отчет ООО «Автомобильная статистика» по результатам исследования узнаваемости обозначения «K & K» среди российских автовладельцев, представленный с ответом на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства.

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

С учетом даты (28.08.2020) подачи заявки 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 регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным 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, 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.

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса 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 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 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.

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, маркованных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявлении 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 об отказе в 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.

По заявке № 2020747282 испрашивается регистрация изобразительного обозначения «**K&K**», представляющего собой сочетание двух букв «К» и расположенного между ними знака амперсанд (&), выполненных в синем цвете. Регистрация испрашивается в отношении товаров 12 класса МКТУ – «колеса для транспортных средств, а именно автомобильные диски».

Анализ соответствия заявленного обозначения пункту 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В данном случае обозначение «**K&K**» представляет собой сочетание двух согласных букв и знака амперсанд (&), являющегося общепринятым символом. Такие элементы признаются неохраняемыми в силу того, что представленное сочетание не формирует слово или словосочетание, следовательно, не может быть прочитано потребителем, а также не обладает характерным графическим решением, придающим указанному сочетанию оригинальный визуальный образ. Синий цвет исполнения обозначения является только его характеристикой (свойством) и не придает простому сочетанию букв и символа различительный характер.

Заявитель обращает внимание на длительность и интенсивность использования обозначения, в результате которого оно стало ассоциироваться исключительно с продукцией заявителя (его правопредшественника).

С целью подтверждения факта приобретения заявленным обозначением различительной способности (см. пункт 1.1 статьи 1483 Кодекса) заявителем представлены договоры, счета-фактуры, сведения сети Интернет (в том числе архивные копии), сведения о размещении рекламы, данные о географии распространения продукции, чертежи, фотографии упаковок продукции, письма контрагентов, отзывы потребителей, результаты опросов потребителей по вопросу узнаваемости рассматриваемого обозначения потребителями.

Анализ представленных доказательств использования обозначения заявителя по отношению к испрашиваемым товарам в период, предшествующий дате подачи заявки № 2020747282, показал следующее.

Использование обозначения «К & К» для маркировки товаров «колеса для транспортных средств, а именно автомобильные диски» началось на заводе ООО «КиК» в городе Красноярске – одном из самых крупных производителей автомобильных дисков, впоследствии прекратившим свою деятельность в связи с присоединением к обществу заявителя (4). Заявителем и ранее ООО «КиК» с 2017 по 2020 гг. включительно было реализовано более 700 тысяч колес, маркированных обозначением «К & К» (11).

Реорганизация упомянутых лиц завершилась 16.09.2020, то есть после даты подачи заявки № 2020747282, в связи с этим для целей оценки приобретения заявленным обозначением различительной способности коллегия принимает во внимание доказательства, связанные с использованием обозначения ООО «КиК».

ООО «КиК» и ООО «ЛМЗ «СКАД» имеют дилерскую сеть по всей территории России, среди оптовых потребителей колесных дисков «К & К» около 20 компаний по всей России (5, 13, 14).

Автомобильные диски «К & К» известны автовладельцам и оптовым покупателям из рекламы (15, 18), из участия в выставках (19), а также из фактического опыта покупки, о чем свидетельствуют договоры (14), счета-фактуры (12), фотографии упаковок (21) и отзывы потребителей (16).

Неизменно размещение обозначения «К & К» осуществлялось в центральной части колеса с помощью колпака-линзы, о чем представлены чертежи (22) и скриншоты видеообзоров продукции (17). Коллегия отмечает, что представленные материалы содержат изображения, иллюстрирующие использование сочетания «К & К» в черном, синем, белом цветовом решении. В данном случае использование синего цвета в заявлена обозначении не порождает существенно нового впечатления от обозначения, используемого в черном цвете, при этом использование может быть признано с незначительными изменениями, не меняющими существа обозначениям.

Для обеспечения узнаваемости товаров заявителя после 2020 г. в качестве ставших известными потребителям товаров ООО «КиК» в сети Интернет широко представлена информация об объединении указанных заводов, выпускающих

автомобильные диски. Заявитель сохранил за собой сайты, которые использовало каждое из этих обществ.

Как следует из результатов опроса потребителей (20), на вопрос о том, известно ли респондентам – владельцам автомобилей обозначение «**K&K**», 72,3 % ответили положительно. Такой же высокий показатель относится и к числу респондентов, верно определивших, что данное обозначение используется по отношению к автомобильным дискам (вопросы №№ 6 и 7 анкеты).

Более 60 % потребителей знают, что производитель автомобильных дисков, маркируемых обозначением «**K&K**», является российской компанией, более 50 % опрошенных назвали в качестве производителя ООО «КиК» и около 24 % назвали заявителя в качестве производителя товаров, выбирая из предложенных вариантов ответа.

Периоды времени, в течение которых потребителям стало известно обозначение «K & K» (от 1 года и раньше – 89,5 %, от 4 лет и раньше – 67,8 %), свидетельствуют о высоком уровне его ретроспективной известности.

Таким образом, данные опроса потребителей показывают широкий уровень известности среди автовладельцев заявленного обозначения «**K&K**» в целом в качестве средства маркировки товаров «*колеса для транспортных средств, а именно автомобильные диски*», производимых ООО «КиК» и заявителем.

С учетом изложенного, принимая во внимание незначительность изменения обозначения, коллегия полагает доказанным приобретение обозначением «**K&K**» различительной способности в связи с его использованием в отношении испрашиваемых товаров ранее даты подачи заявки № 2020747282.

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

удовлетворить возражение, поступившее 05.08.2022, отменить решение Роспатента от 26.11.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020747282.