

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела поступившее 26.01.2018 возражение, поданное Купиным Михаилом Сергеевичем, г. Краснодар (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016714745, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2016714745 с датой подачи от 26.04.2016 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 19 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное

обозначение  *Премиум*[®] **КАМЕНЬ**, представляющее собой комбинацию слов «Премиум» и «Камень» и стилизованное изображение короны, расположенной над буквой «К».

Роспатентом 25.09.2017 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что входящие в состав заявленного обозначения буква R в круге, словесный элемент «Премиум», характеризующий заявленные товары и услуги, указывая на их качество, и слово «Камень»,

указывающий на вид товаров и назначение услуг, не обладают различительной способностью и являются неохраняемыми элементами обозначения. Что касается представленных заявителем материалов в подтверждение приобретенной заявлением обозначением различительной способности, то экспертиза сочла, что они не доказывают факта приобретения обозначением различительной способности до даты подачи заявки №2016714745 в отношении заявленного перечня товаров и услуг.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 26.01.2018, заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- обозначение состоит из слов и графического элемента (короны), то есть оно составляет композицию, единую по смыслу и художественному замыслу, в связи с чем некорректно рассматривать графический элемент отдельно от словесного;

- заявленное обозначение введено заявителем в гражданский оборот и длительное время используется им в области производства строительных материалов (декоративного камня и облицовочного кирпича), что свидетельствует о приобретении заявлением обозначением различительной способности;

- обозначение «Премиум камень» представляет собой значимое, устойчивое словосочетание, обладающее различительной способностью, приобретенной в результате его использования;

- словосочетание «Премиум камень» было разработано и введено в гражданский оборот Купиным М.С., который является индивидуальным предпринимателем и учредителем ООО «Премиум Камень», а у потребителя заявленное обозначение «Премиум камень» ассоциируется именно с продукцией (облицовочной плиткой и камнем), производство которой осуществляется ООО «Премиум Камень»;

- ООО «Премиум Камень» является производителем строительных материалов, а именно декоративного камня и тонкостенного облицовочного кирпича, изготовителем размещается указание характеристик товара на официальном сайте, в документах на товар, брошюрах и т.п.

- словесное обозначение «Премиум Камень» уже в течение длительного времени используется для индивидуализации выпускаемой продукции, в этой связи словесное обозначение «Премиум Камень» может быть отнесено к разряду устойчивых словосочетаний, известных потребителям как средство индивидуализации продукции конкретного производителя;

- несмотря на то, что каждый словесный элемент заявленного обозначения в отдельности является неохраняемым, в целом они представляют собой единое устойчивое словосочетание, которое используется для идентификации продукции, производимой и реализуемой потребителям;

- слово «Премиум» ассоциируется с престижным, люксовым качеством, что подтверждается сертификатами на продукцию, которая производится из высококлассного бетона маркой не ниже 300;

- обозначение «Премиум камень» приобретает смысл устойчивого словосочетания, значение которого связано не просто со значением слова «камень», а с продукцией из бетона (камня) отменного качества;

- словосочетание «Премиум камень» воспринимается рядовым потребителем как прямо указывающее на характеристики товаров (высококачественных строительных материалов);

- заявленное обозначение создает общее впечатление о товарах 19 класса МКТУ через положительные ассоциации, связанные с чем-то лучшим и качественным, которые обычно вызывает в нашем сознании слово «премиум»;

- производимая заявителем продукция и маркированная заявлением обозначением поставляется дилерам в различные регионы Южного федерального округа, что подтверждается договорами поставки с приложениями к ним, товарными накладными, счетами-фактурами.

Изучив материалы дела, коллегия сочла доводы возражения убедительными частично.

С учетом даты (26.04.2016) подачи заявки №2016714745 на государственную 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 регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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, назначение и свойство.

В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса (пункт 34 Правил). К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с пунктом 35 Правил указанные в пункте 34 настоящих Правил 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.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.



Как было указано выше, заявленное обозначение

представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами «ПРЕМИУМ», «КАМЕНЬ» и стилизованным изображением короны. Государственная регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 19 и услуг 35 классов МКТУ, а именно: 19 - изделия из камня; камень; камень искусственный; камень строительный; кирпичи; кирпичи огнеупорные; облицовки для стен неметаллические для строительства; плитка строительная неметаллическая; плитка для облицовки стен неметаллическая; элементы строительные из бетона; гипс; глина; глина кирпичная; гранит; изделия художественные из камня, бетона или мрамора; камень бутовый; мозаики строительные; порфир [камень]; резервуары из камня; статуи из камня, бетона или мрамора; статуэтки из камня, бетона или мрамора. 35 - демонстрация товаров; изучение рынка; макетирование рекламы; маркетинг; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; продвижение товаров для третьих лиц, в том числе через Интернет; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов.

Анализ заявленного обозначения показал, что в его состав входят неохраняемые элементы «Премиум» и «Камень», которые характеризуют товар, поскольку указывают на вид, свойство и качество заявленных товаров, и на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса относятся к описательным элементам обозначения. Указанное не отрицает и заявитель, в частности, одним из доводов возражения является следующий: «обозначение «Премиум камень» воспринимается рядовым потребителем как прямо указывающее на характеристики товаров (высококачественных строительных материалов)».

Представленные материалы, касающиеся использования заявленного обозначения до даты подачи заявки №2016714745, не доказывают приобретения им различительной способности в результате интенсивного и длительного

использования обозначения заявителем на территории Российской Федерации в отношении строительных материалов (декоративного камня и облицовочного кирпича). В частности, не представлены фактические данные о территории и объемах реализации товаров, маркированных заявлением обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей товаров. Договоры и товарные накладные не содержат заявленного обозначения, часть документов не имеет даты или указания заявителя.

Нельзя согласиться с заявителем, что словесные элементы «Премиум» и «Камень», несмотря на то, что каждый из них в отдельности является неохраняемым, в целом представляют собой единое устойчивое словосочетание, поскольку указанные словесные элементы вообще не образуют словосочетания, поскольку они не согласуются грамматически, расположены на разных строках, выполнены буквами разного размера и шрифта.

Вместе с тем, следует отметить, что с учетом оригинального графического и композиционного решения заявленного обозначения ему может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации с указанием словесных элементов «Премиум» и «Камень» в качестве неохраняемых в отношении товаров 19 класса МКТУ, для которых испрашивается государственная регистрация товарного знака.

Что касается услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых также испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2016714745, то, по мнению коллегии, вышеуказанные словесные элементы не являются характеристикой этих услуг, необходимых для их использования в гражданском обороте всеми лицами, оказывающими однородные услуги. Следовательно, в отношении услуг 35 класса МКТУ заявленное обозначение является фантазийным, и оно может быть зарегистрировано в качестве товарного знака без указания словесных элементов «Премиум» и «Камень» в качестве неохраняемых элементов.

Таким образом, у коллегии имеются основания для признания заявленного обозначения соответствующим требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса, для всех услуг 35 класса МКТУ, указанных в заявке.

Обозначение R в круге, входящее в состав заявленного обозначения, является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.01.2018, отменить решение Роспатента от 25.09.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016714745.