


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 05.06.2023 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Индивидуальным предпринимателем Рейбандт Ириной Александровной, г. Ульяновск, пр-кт Ленинского комсомола, 24, кв. 304 (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022705031, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2022705031, поданной 28.01.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16, 25 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) в белом, черном, синем цветовом сочетании.

Роспатентом 13.02.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022705031.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение не

может быть зарегистрировано в качестве товарного на основании пунктов 1 статьи 1483 Кодекса ввиду нижеследующего:

Входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «profi kit», где «profi» - сокращение от англ. «professional» - «профи, профессиональный», «kit» в переводе с англ. языка означает «комплект, набор, набор инструментов, обмундирование» / см. Словарь иностранных слов.- Комлев Н.Г., 2006., Англо-русский словарь Мюллера,

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/29275/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A4%D0%98?ysclid=l64sjnxbfp124387390,

<https://translate.google.ru/?sl=en&tl=ru&text=professional&op=translate>,

<https://translate.google.ru/?sl=en&tl=ru&text=KIT%0A&op=translate>,

<https://translate.yandex.ru/?from=tabbar&lang=en-ru&text=KIT>,

<https://dic.academic.ru/dic.nsf/muller/809006/Kit>) не обладающими различительной способностью, поскольку указывают на свойство и назначение заявленных товаров и услуг 16, 25, 35 классов МКТУ и являются неохраняемыми элементами.

В Роспатент 05.06.2023 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение является фантазийным по отношению к заявленным товарам и услугам и состоит из одного словесного элемента «profikit», который представляет собой единое неделимое слово;

- словесный элемент «profikit» является фантазийным сложносоставным словом, образованным сочетанием начальной части слова (profi) с целым словом (kit) (как например: запчасти, роддом, лесхоз). На цельнооформленность обозначения указывают как его графическое исполнение (слово, определяемое как отрезок текста от пробела до пробела) и фонетическое исполнение (отрезок текста, объединенный одним ударением).

- анализ словарно-справочных источников информации, указанных в заключении по результатам экспертизы, показал, что в словаре иностранных слов. Комлев Н.Г., 2006, указано, что «профи» - сокращение от англ. professional - профессиональный, необходимо отметить, а также указано, что это слово образовано от разг. профессионал; спортсмен-профессионал (не любитель). Соответствующая трактовка слова «профи»

также приведена в Большом толковом словаре русского языка, гл. ред. С.А. Кузнецов. Первое издание: СПб.: Норинт, 1998, где «профи» - разг. О том, кто занимается спортом профессионально. Боксер стал профи. Хоккеист-профи;

- слово «kit» в переводе с англ. языка может означать «комплект, набор, пакет, комплектация, снаряжение, экипировка» (<https://translate.yandex.ru/?from=tabbar&lang=en-ru&text=KIT>).

- таким образом, исходя из семантических значений слов, заявленное обозначение может быть воспринято потребителями как «профессиональный комплект», «набор профессионала», «экипировка для профессиональных спортсменов» и т.д., следовательно, словесный элемент «profikit» является фантазийным, поскольку трактовка смысла данного обозначения требует рассуждений, оно неспособно напрямую, без дополнительного домысливания, ассоциаций и размышлений характеризовать заявленные товары и услуги 16, 25, 35 классов МКТУ;

- кроме того, с учетом наличия в заявленном обозначении графического элемента в виде изображения кита, потребители, не обладающие знаниями английского языка, могут воспринять слово «kit» как выполненное латинскими буквами транскрипция русского слово «кит»;

- с учетом изложенного выше заявленное обозначение обладает различительной способностью, так как совокупность объединенных единым замыслом элементов дают качественно новый уровень их визуального и смыслового восприятия.

- кроме того, заявленное обозначение представляет собой продукт графического дизайна и представляет собой композицию, обладающую различительной способностью, поскольку его элементы, в силу семантического значения всех элементов в целом, взаимного расположения, цветового сочетания, стиля исполнения формируют уникальное обозначение, позволяющее индивидуализировать товары заявителя, отличать их от товаров иных лиц.

- подобным обозначениям может быть предоставлена правовая охрана, что подтверждается, например, регистрациями товарных знаков, состоящих из

неохраноспособных элементов: «*L-Sofa*» по свидетельству №409462,

«**PROFIPOWER**» по свидетельству № 847041; **ПРОФИГОЛД**
«**PROFIGOLD**» по

PROFI-CREDIT
свидетельству № 626961; «**ПРОФИ-КРЕДИТ**» по свидетельству № 552826;



«» по свидетельству № 480967;

- заявленное обозначение «profikit» до даты подачи заявки использовалось заявителем для индивидуализации товаров, в отношении которых испрашивается регистрация. Сведения о продукции под обозначением «Profikit» представлена в сети Интернет на специализированных торговых площадках (маркетплейсах), в журнале «Эстетическая СТОМОТОЛОГИЯ» NN1-2/3-4 2020.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 13.02.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022705031 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

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

С учетом даты (28.01.2022) поступления заявки № 2022705031 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается 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, способ их производства или сбыта.

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

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

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся 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 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.

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 по заявке №2022705031 представляет собой



комбинированное обозначение «», выполненное в белом, черном, синем цветовом сочетании.

Правовая охрана испрашивается в отношении:

- товаров 16 класса МКТУ *«авторучки; блокноты; блокноты [канцелярские товары]; бумага в листах [канцелярские товары]; бумага для медицинской мебели для осмотра пациентов; бумага для электрокардиографов; бумага; воск для моделирования, за исключением используемого в стоматологии; гальваностереотипы; глина полимерная для моделирования; держатели для документов [канцелярские принадлежности]; держатели для штампов [печатей]; календари; листовки; флаеры; материалы графические печатные; мешки пластиковые для уборки отходов домашних животных; открытки поздравительные; принадлежности пишущие; принадлежности чертежные; продукция печатная; салфетки для стоматологических лотков бумажные; срезы биологические для исследования под микроскопом [материалы обучающие]; срезы гистологические для обучения; шрифты типографские; штампы с адресами; штемпели [печати]; эмблемы [клейма бумажные]; эстампы [гравюры]; этикетки из бумаги или картона»,*

- товаров 25 класса МКТУ *«блузы; кимоно; костюмы; костюмы купальные; купальники гимнастические; майки спортивные; обувь гимнастическая; обувь пляжная; обувь спортивная; обувь; одежда готовая; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда непромокаемая; одежда форменная; одежда; плавки; рубашки; трикотаж [одежда]; уборы головные; фартуки [одежда]; футболки; халаты; халаты купальные; шапки [головные уборы]; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные»,*

- услуг 35 класса МКТУ *«ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для*

онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; услуги оптовой и розничной продажи товаров, в том числе через интернет-магазины».

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент состоит из двух слов «profi» и «kit», между которыми расположен изобразительный элемент в виде волнистой линии, в связи с чем они воспринимаются как отдельные элементы.

Следует также отметить, что слова «profi» и «kit» не образуют какого-либо фразеологизма, в связи с чем не воспринимаются как единая лексическая единица английского языка.

Согласно словарно-справочным источникам информации слово «profi» представляет собой сокращение от английского слова «professional» - «профи, профессиональный, где профессиональный означает относящийся к какой-н. профессии, связанный с профессией; характеризующийся хорошим знанием дела, высоким качеством выполнения работы» (см. <https://translate.academic.ru/profi/xx/ru/>), слово «kit» в переводе с английского языка на русский язык означает «комплект, набор, пакет, комплектация, набор инструментов, обмундирование, одежда, экипировка» / см. Словарь иностранных слов.- Комлев Н.Г., 2006., Англо-русский словарь Мюллера, <https://woordhunt.ru/word/kit?ysclid=ll4y1ik4vf20772518>.

Несмотря на то, что словесные элементы, действительно, имеет много значений, вместе с тем при оценке того, является ли обозначение описательным, оно должно рассматриваться в отношении тех товаров/услуг, для которых испрашивается регистрация товарного знака.

Заявленные товары 16 класса МКТУ содержат позиции товаров, которые конкретизированы по назначению, а также могут быть соотнесены с областью применения, например, для художников (*авторучки; блокноты; блокноты [канцелярские товары]; бумага в листах [канцелярские товары]; бумага; принадлежности пишущие; принадлежности чертежные; воск для моделирования,*

за исключением используемого в стоматологии; глина полимерная для моделирования; материалы графические печатные); для медицины (салфетки для стоматологических лотков бумажные; срезы биологические для исследования под микроскопом [материалы обучающие]; срезы гистологические для обучения; бумага для медицинской мебели для осмотра пациентов; бумага для электрокардиографов), для полиграфии (шрифты типографские; материалы графические печатные), для упаковки (бумага; мешки пластиковые для уборки отходов домашних животных; этикетки из бумаги или картона).

Заявленные товары 25 класса МКТУ также содержат позиции товаров, которые конкретизированы по назначению, и могут быть соотнесены с областью применения, например, для спорта (плавки; костюмы; костюмы купальные; купальники гимнастические; майки спортивные; обувь гимнастическая; обувь спортивная; обувь; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; халаты купальные; шапочки купальные), одежда форменная.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ относятся к родовой категории услуг «продвижение товаров» и могут оказываться в отношении заявленных товаров 16, 25 классов МКТУ.

С учетом изложенного, применительно к заявленным товарам и услугам, связанными с данными товарами, обозначение «profi kit» будет восприниматься в значении профессиональный комплект/набор, то есть как прямая характеристика товаров, а именно указание на свойства (профессиональный, то есть характеризующий высокое качество выполнения работ) и на назначение, подразумевая область применения товара, его функцию, круг потребителей (например, как было указано выше, для художников, для медицины, для упаковки для спортсменов).



Кроме того, коллегия обращает внимание, что Роспатентом были зарегистрированы товарные знаки, в которых словесным элементом «profi» / «профи» и «профессиональный» правовая охрана не предоставлена, например:

Hair's  Profi

«

 Vimed
Profi

» по свидетельству №803955, «



№759955, «  » по свидетельству №741893, «  » по свидетельству

№726996, «  » по свидетельству №668145,

«  » по свидетельству №621897,

«  » по свидетельству №621762, «  » по

свидетельству №579472, «  » по свидетельству №554212,

«  » по свидетельству №619933, «  ЮРЦЕНТР » по свидетельству №471424 и др.

Поскольку в заявленном обозначении словесный элемент «profi kit», исходя из пространственного расположения, занимает доминирующее положение, в отличие от изобразительного элемента, который расположен в периферийной части обозначения и не является оригинальным, так как выполнен без какой-либо художественной проработки и представляющий собой векторное изображение морского животного, широко представленное в сети Интернет, то на основании пункта 1 (3) статья 1483 Кодекса словесный элемент «profi kit» не может быть включен как неохраняемый элемент.

При этом коллегия отмечает, что заявленное обозначение не образует композицию, обладающую различительной способностью, поскольку изобразительный и словесные элементы выполнены разными цветами, отсутствуют какие-либо графические элементы, позволяющих их объединить в единую художественную структуру.

Довод заявителя относительно того, что слово «kit» при наличии графического элемента в виде изображения кита может быть воспринято как русское слово «кит», не содержит фактического подтверждения, что именно в таком смысловом значении потребитель воспринимал данное обозначение.

Кроме того, в рассматриваемом случае графический элемент выполнен без какой-либо проработки, в связи с чем может быть воспринят как стилизованное изображение кашалота.

Что касается сведений об использовании заявителем заявленного обозначения, представляющих собой скриншоты из сети Интернет, то коллегия отмечает, что они не могут свидетельствовать о длительности и интенсивности использования заявленного обозначения в отношении всех заявленных товаров 16, 25 и услуг 35 классов МКТУ, о широкой рекламе товаров и услуг, маркированных заявленным обозначением, о территории использования заявленного обозначения.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия считает, что нет оснований полагать, что заявленное обозначение до даты подачи заявки приобрело различительную способность в результате его длительного и интенсивного использования в отношении заявленных товаров и услуг, следовательно, заявленное обозначение не соответствует 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 05.06.2023, оставить в силе решение Роспатента от 13.02.2023.