

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 19.05.2020. Данное возражение подано компанией НПО «КОРДА», г. Владимир (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018715284 при этом установлено следующее.

ТЗИ

Заявка №2018715284 на регистрацию обозначения «»
была подана на имя заявителя 16.04.2018 в отношении товаров и услуг 16, 17, 19, 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 16.07.2019 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018715284 в отношении всех заявленных товаров 16, части товаров 19, части услуг 35 и части услуг 42 классов МКТУ.

В отношении всех заявленных товаров 17, части товаров 19, части услуг 35 и части услуг 42 классов МКТУ было отказано в регистрации на основании пункта 1

статьи 1483 Кодекса. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение «ТЗИ» представляет собой сокращение от «термозвукоизоляция». Термозвукоизоляция широко применяется для звукоизоляции жилых домов, квартир, производственных и общественных зданий, а также тепло- и звукоизоляции трубопроводов, систем канализации и вентиляции, для звукоизоляции и уменьшения шума в салонах автотранспорта (см. напр., <http://www.termozvukoizol.com>, <http://domdvordorogi.ru/termozvukoizol/>).

Вместе с тем, обозначение «ТЗИ» широко используются различными производителями для маркировки товаров, однородных заявленным (см., например, Интернет zizol.ru/catalog/termozvukoizol/; www.isolux.ru/zvukoizolyaciya-termozvukoizol/; <https://stroimoll.ru/catalog/uteplitel/>).

Кроме того, заявленное обозначение «ТЗИ» представляет собой сокращение от «техническая защита информации» (см. интернет словарь-сокращений <http://sokr.ru>).

Таким образом, заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку не способно индивидуализировать товары конкретного изготовителя, указывает на свойства всех заявленных товаров 17, части товаров 19 и назначение части услуг 35 и части услуг 42 классов МКТУ, не соответствует требованиям установленным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 19.05.2020 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- экспертизой не приведено ни одной ссылки на словари, энциклопедии или другие источники, в которых бы указывалось, что обозначение «ТЗИ» является сокращением от слова «термозвукоизоляция»;

- заявитель считает, что нет оснований делать вывод, о том, что данное обозначение является описательным, указывающим на свойство и назначение товаров 17 и 19 классов МКТУ, а также то, что оно не способно

индивидуализировать товары конкретного изготовителя;

- заявитель является правообладателем товарного знака «ТЕРМОЗВУКОИЗОЛ» по свидетельству № 523544 с приоритетом от 05.05.2012 зарегистрированного 30.09.2014 г. в отношении товаров и услуг 16,17,19, 35, 42 классов МКТУ и обладает исключительным правом на его использование;

- заявитель не оспаривает решение экспертизы в части отказа в отношении некоторых услуг 42 класса МКТУ, которые могут относиться к технической информации, а именно: *«анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных данных; защита информационных систем от вирусов; консультации в области дизайна веб-сайтов; консультации в области информационной безопасности; консультации в области информационных технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам информационной безопасности; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по защите цифровых данных; консультации по технологическим вопросам; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; мониторинг компьютерных систем для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; предоставление научной информации и консультаций, связанных с сокращением выбросов парниковых газов; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; разблокировка мобильных телефонов; разработка программного обеспечения; разработка программного обеспечения для издательского дела; создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров; услуги «облачных» вычислений; услуги внешние в области информационных технологий; услуги дистанционного резервного*

копирования данных; услуги консультационные в области информационных технологий; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий; услуги шифрования цифровых данных; хранение данных в электронном виде; электронное отслеживание операций с кредитными картами для обнаружения мошенничества через Интернет; электронное отслеживание персональных данных для обнаружения кражи информации через Интернет;

- заявитель считает необоснованным довод об отсутствии различительной способности заявленного обозначения в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ и части услуг 42 класса МКТУ;

- заявитель отмечает, что на указанных экспертизой сайтах содержится информация о продукции, которая производится под контролем заявителя по настоящему возражению, о чем свидетельствуют приложенные документы;

- в отношении ссылок на строительные гипермаркеты <https://www.isolux.ru/zvukoizolvaciva-termozvukoizol> и <https://stroimoll.ru/catalog/uteplitel/> заявитель поясняет, что на данных сайтах реализуется продукция непосредственно его компании, о чем продавец указывает в своих пояснениях к товару.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении в отношении всех заявленных товаров и услуг 16, 17, 19, 35 классов МКТУ и части услуг 42 класса МКТУ, а именно: *«анализ воды; анализ почерка [графология]; анализ химический; аудит в области энергетики; дизайн интерьерный; дизайн промышленный; дизайн художественный; изыскания в области нефтяных месторождений; изыскания геологические; инжиниринг; установка программного обеспечения; информация метеорологическая; испытания клинические; испытания материалов; испытания текстильных изделий; исследования в области бактериологии; исследования в области биологии; исследования в области геологии; исследования в области защиты окружающей среды; исследования в области косметологии; исследования в области механики; исследования в области химии; исследования и разработка новых товаров для*

третьих лиц; исследования научные; исследования нефтяных месторождений с целью эксплуатации; исследования подводные; исследования технические; калибровка [измерения]; консультации по вопросам архитектуры; контроль за нефтяными скважинами; контроль качества; контроль технический автомобильного транспорта; межевание; моделирование одежды; определение подлинности произведений искусств; оформление интерьера; оценка качества леса на корню; оценка качества шерсти; оцифровка документов [сканирование]; планирование городское; проведение исследований по техническим проектам; прокат вебсерверов; прокат компьютеров; прокат программного обеспечения; разведка геологическая; разведка нефтяных месторождений; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]'; размещение серверов; разработка планов в области строительства; рассеивание облаков; сервер хостинг; советы по вопросам экономии энергии; составление технической документации; услуги архитектурные; услуги в области химии; услуги дизайнеров в области упаковки; услуги дистанционного резервного копирования данных; услуги научных лабораторий; услуги по прогнозированию погоды; услуги по созданию образа [промышленная эстетика]; услуги по составлению географических карт; физика [исследования]; экспертиза в области нефтяных месторождений; экспертиза геологическая; экспертиза инженерно-техническая».

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы:

1. Сведения Интернет-словарей;
2. Распечатки сведений о товарном знаке № 523544;
3. Копия Договора о сотрудничестве и совместной Деятельности от 15.06.2011 г. между ООО «НПО Корда» и ООО «Корда - Волга»;
4. Копия Договора о сотрудничестве и совместной Деятельности от 29.11.2013 г. между ООО «НПО Корда» и ООО «ТехноСонус- Центр»;

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты подачи (16.04.2018) заявки № 2018715284 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 (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:

- являющихся общепринятыми терминами;
- характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

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

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

- отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово;
- сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- приобрели различительную способность в результате их использования;
- состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

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, 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.

ТЗИ

Заявленное словесное обозначение «ТЗИ» состоит из заглавных букв «ТЗИ», выполненных стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров и услуг 16, 17, 19, 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

Как было указано выше, заявленное обозначение состоит из трёх заглавных букв «ТЗИ». Анализ словарно-справочных источников показал, что данная аббревиатура соответствует сокращениям от слов 1. «труднозатопляемое переправочное имущество»; 2. «техническая защита информации» (см. Интернет-словари: <http://www.sokr.ru>; и https://abbr_rus.academic.ru/. Словарь сокращений русского языка. 2014.).

Учитывая вышеприведенные семантические значения, заявленное обозначение «ТЗИ» воспринимается в значении «техническая защита информации», является неохраноспособным обозначением для части заявленных услуг 42 класса МКТУ *«анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных данных; защита информационных систем от вирусов; консультации в области дизайна веб-*

сайтов; консультации в области информационной безопасности; консультации в области информационных технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам информационной безопасности; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по защите цифровых данных; консультации по технологическим вопросам; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; мониторинг компьютерных систем для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб- сайты; предоставление научной информации и консультаций, связанных с сокращением выбросов парниковых газов; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; разблокировка мобильных телефонов; разработка программного обеспечения; разработка программного обеспечения для издательского дела; создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров; услуги «облачных» вычислений; услуги внешние в области информационных технологий; услуги дистанционного резервного копирования данных; услуги консультационные в области информационных технологий; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий; услуги шифрования цифровых данных; хранение данных в электронном виде; электронное отслеживание операций с кредитными картами для обнаружения мошенничества через Интернет; электронное отслеживание персональных данных для обнаружения кражи информации через Интернет», поскольку указывает на их назначение.

Отказ в регистрации в отношении вышеперечисленных услуг 42 класса МКТУ заявителем в возражении не оспаривается.

Таким образом, решение Роспатента об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для части заявленных услуг 42 класса МКТУ, на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Довод экспертизы относительно того, что заявленное обозначение «ТЗИ» представляет собой сокращение от слова «термозвукоизоляция» не является убедительным, поскольку анализ общедоступных словарно-справочных материалов показал, что «ТЗИ» в значении сокращения от слова «термозвукоизоляция» отсутствует (см. Интернет-словарь: Словарь сокращений русского языка <http://www.sokr.ru>).

Что касается вывода экспертизы о том, что обозначение «ТЗИ» используется различными организациями, то коллегия обратилась к указанным экспертизой источникам в сети Интернет (zizol.ru/catalog/termozvukoizol; www.isolux.ru/zvukoizolyaciya-termozvukoizol; <https://stroimoll.ru/catalog/uteplitel/>; <http://www.termozvukoizol.com>, <http://domdvordorogi.ru/termozvukoizol/>), анализ которых показал следующее.

На данных сайтах представлена продукция (материалы для звукоизоляции), маркируемая обозначениями «ТЗИ» и «ТЕРМОЗВУКОИЗОЛ». Данная продукция производится заявителем или под его контролем организациями ООО «ТехноСонус-Центр» и ООО «Корда Волга» на основании представленных заявителем договоров о сотрудничестве и совместной деятельности [3], [4].

Таким образом, анализ упомянутых в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения источников информации не позволяет сделать вывод о том, что обозначение «ТЗИ» до даты подачи заявки №2018715284 использовалось различными лицами для индивидуализации товаров и услуг, однородным товарам и услугам, приведенным в перечне заявки.

Вышеизложенный анализ свидетельствует о том, что словосочетание «ТЗИ» может служить индивидуализирующим элементом товарного знака заявителя по заявке №2018715284 для всех заявленных товаров 16, 17, 19, всех заявленных услуг 35 и части услуг 42 классов МКТУ.

удовлетворить возражение, поступившее 19.05.2020, изменить решение Роспатента от 16.07.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018715284 .