

## 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 25.04.2022 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное компанией Construction Research & Technology GmbH, Германия (далее – заявитель), на решение Роспатента от 23.12.2021 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1570697, при этом установлено следующее.

Регистрация знака  с конвенционным приоритетом от 11.05.2020 – (1) произведена Международным Бюро ВОИС 11.11.2020 за №1570697 на имя заявителя в отношении товаров 01, 19 и услуг 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 23.12.2021 принято решение, согласно которому знаку по международной регистрации №1570697 отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров и услуг на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, ввиду нижеследующего.

Рассматриваемый знак включает буквы «MBCS», которые не имеют характерного графического исполнения и словесного характера, и словесный элемент «GROUP»

(group – в переводе с английского языка на русский язык означает группа - совокупность лиц, связанных общей целью, идеей, работой и т. п.), не обладающий различительной способностью, в связи с чем указанные элементы являются неохраняемыми элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 25.04.2022 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение представляет собой оригинальную комбинацию элементов, сочетание которых обладает различительной способностью;

- заявленное обозначение является комбинированным, включает в себя словосочетание, состоящее из элементов «MBCC» и «GROUP», которое выполнено в одну строку прописными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. При этом словесный элемент «MBCC» представляет собой характерное запоминающееся сочетание латинских букв с удвоением буквы «С» и имеет характерное графическое исполнение за счет наличия графики в виде обрамляющей снизу горизонтальной жирной линии, на которую частично наложена угловая выемка буквы «М». Транслитерация в кириллице заявленного обозначения «ЭмБиСиСи ГРУП»;

- в рассматриваемом случае сочетание букв «MBCC» не является описательным, поскольку отсутствует какая-либо семантика и данный элемент не вводит в заблуждение относительно вида товаров, услуг, их назначения, источника происхождения;

- заявленное обозначение «MBCC GROUP» не является устойчивым словосочетанием, не имеет перевода на русский язык в качестве какого-либо термина/устоявшегося выражения в определенной области/сфере деятельности, и как следствие воспринимается рядовым потребителем как фантазийное, не имеющее конкретной смысловой нагрузки;

- слово «GROUP» является многозначным при переводе на русский язык, в связи с чем, в зависимости от потребителя, заявленное обозначение в целом может восприниматься как «коллектив MBCC», «состав MBCC», «группа MBCC», «бригада MBCC», «комплекс MBCC», т.е. вариант восприятия зависит от потребителя и ассоциативного ряда, который возникает в его сознании при восприятии заявленного обозначения;

- возможность предоставления правовой охраны заявленному обозначению, состоящего из сочетания букв, не имеющих словесного характера, и элемента «GROUP», подтверждается примерами регистраций обозначений в качестве товарных знаков, в том числе с охраняемым элементом «GROUP», приведенными заявителем в возражении;

- заявленное обозначение по международной регистрации № 1570697 приобрело дополнительную различительную способность в связи с тем, что оно широко используется в Российской Федерации, что подтверждается публикациями в сети Интернет;

- знаку по международной регистрации № 1570697 предоставлена правовая охрана в таких странах как Австралия, Алжир, Европейский Союз, Израиль, Индия, Новая Зеландия, Оман, Филиппины, Сербия, Сингапур, а также в Казахстане, где заявителю удалось подтвердить широкую известность заявленного обозначения.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 23.12.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1570697 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В подтверждение изложенного заявителем были представлены следующие материалы:

- Распечатка с сайта yandex.ru при вводе в поисковой строки "mbcc group" по ссылке [https:// yandex.ru/search/?lr=105574&text=mbcc+group&src=suggest\\_Pers](https://yandex.ru/search/?lr=105574&text=mbcc+group&src=suggest_Pers) – [1];
- Распечатка с сайта Рамблер/Финансы "Концерн Sika приобретает BASF" по ссылке <https://finance.rambler.ru^usiness/475800> – [2];
- Распечатка с сайта Интерфакса "Швейцарский концерн Sika покупает производителя строительной химии MBCC за 6 млрд" по ссылке [https://realtyjnterfaxTu/ru/news/articles/132029?utm\\_source=yxnews&utm\\_Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D](https://realtyjnterfaxTu/ru/news/articles/132029?utm_source=yxnews&utm_Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D) – [3];
- Распечатка с сайта Интерфакса "Производство полимерных материалов более чем 5 млн.евро запустили в Подмосковье" по ссылке

msia.iTi/center/novosti-podmoskovya/proizvodstvo-

podmoskoye?utm\_source=yxnews&utm\_medium=search%3Ftext%3D – [4];

- Распечатка статьи "Завод по производству полимерных материалов заработал в Подмоскowie" по ссылке [https://madeinrussia.ru/ru/news/8223?utm\\_source=yxnews&utm\\_medium=desktop&utm\\_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D](https://madeinrussia.ru/ru/news/8223?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D) – [5];
- Распечатка статьи "Биржи Европы растут на корпоративных новостях" по ссылке [https://lprime.ru/FinancialMarket/20211111/835189180.html?utm\\_source=yxnews&utm\\_medium=desktop&utm\\_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D](https://lprime.ru/FinancialMarket/20211111/835189180.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D) – [6];
- Распечатка статьи "Европейские рынки бумаг демонстрируют медвежий тренд", по ссылке [https://traders-union.ru/iaftnews/economy/news/375498/?utm\\_source=yxnews4&utm\\_medium=desktop&utm\\_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D](https://traders-union.ru/iaftnews/economy/news/375498/?utm_source=yxnews4&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D) – [7];
- Распечатка с сайта "Твой инструмент" – [8];
- Распечатка с сайта northdata.com – [9];
- Распечатка информации о компании - заявителе Construction Research & Technology GmbH по ссылке [https://www.northdata.com/Construction + Research + %26+Technology+GmbH.+Trostberg/Amtsgericht+Traunstein+HRB+12785](https://www.northdata.com/Construction+Research+%26+Technology+GmbH.+Trostberg/Amtsgericht+Traunstein+HRB+12785) – [10];
- Распечатка статьи "Бизнес строительной химии BASF теперь называется MBCC Group" по ссылке <https://rcmm.ru/novosti/50656-biznes-stroitelnoi-himii-basf-teper-nazyvaetsja-mbcc-group.html> – [11].

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (11.05.2020) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1570697 правовая база для оценки его охраноспособности 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 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

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

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 34 Правил 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.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования и т.д.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса (пункт 35 Правил).

В соответствии с пунктом 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 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.

Знак по международной регистрации №1570697 – (1) представляет собой комбинированное обозначение **MBCC GROUP**. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 01, 19 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в регистрации.

Рассматриваемый знак включает элемент **MBCC** и словесный элемент **GROUP**, которые в целом не образуют словосочетания, либо устойчивого выражения (что заявителем не оспаривается), кроме того, несмотря на то, что указанные элементы расположены на одной линии, они выполнены буквами разной толщины, буквенный элемент «MBCC» выполнен с подчеркиванием, в связи с чем воспринимаются как два самостоятельных элемента. Указанное не позволяет рассматривать заявленное обозначение как целостность элементов, объединенных общим художественным и смысловым содержанием, то есть как оригинальную композицию.

Анализ элементов, входящих в заявленное обозначение показал следующее.

Буквенный элемент «MBCC» представляет собой сочетание четырех букв, не имеющих характерного графического исполнения, а также не имеющих словесного характера, поскольку состоит только из согласных букв.

Исполнение буквы «М» с небольшим удлинением ее угловой части и наличие горизонтальной линии, на которую незначительно наложена угловая выемка буквы

# **МВСС**

«М», не приносят в обозначение **МВСС** дополнительной различительной способности, поскольку горизонтальная линия представляет собой простую прямую линию, без особых графических проработок, буква «М» приближена к стандартному шрифту, в связи с чем в данном случае не создает качественно иного уровня восприятия.

Словесный элемент «GROUP» в переводе с английского языка на русский язык, действительно, имеет несколько значений, вместе с тем, российскому потребителю наиболее известен перевод данного слова в значении «группа», где группа – это совокупность лиц, связанных общей целью, идеей, работой и т. п. При этом каких-либо материалов, подтверждающих довод заявителя относительно восприятия заявленного обозначения «МВСС GROUP» в значении «коллектив МВСС», либо «состав МВСС», либо «бригада МВСС», либо «комплекс МВСС», представлено не было.

В силу частое использования словесного элемента «GROUP» в товарных знаках, зарегистрированных на имя иных лиц, свидетельствует о его слабой различительной способности. Указанный довод подтверждается примерами товарных знаков, указанных заявителем в возражении, в которых словесный элемент «GROUP» является неохраняемым элементом, а также сведениями Госреестра (например, товарные знаки:



по свидетельству №838103;

**RAMBLER  
GROUP**

по свидетельству №837467;



по свидетельству №837424;

**EG Eurasia Group** по

свидетельству №836305;

**OSH N  
G R O U P**

по свидетельству №835022;



по свидетельству № 833274.

Таким образом, входящий в состав рассматриваемого знака словесный элемент «GROUP» не обладает различительной способностью.

Поскольку элементы «МВСС» и «GROUP» занимают в знаке по международной регистрации №1570697 доминирующее положение, то они не могут

быть включены в качестве неохраняемых элементов и, следовательно, рассматриваемому знаку не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Довод заявителя о приобретении обозначением дополнительной различительной способности носит декларативный характер и не подтвержден фактическим использованием рассматриваемого обозначения в отношении всех заявленных товаров и услуг на территории Российской Федерации.

Довод заявителя о регистрации заявленного обозначения на его имя в других странах также не может повлиять на выводы коллегии, поскольку условия регистрации товарных знаков определяется в каждой стране национальным законодательством.

В отношении ссылки заявителя на другие регистрации товарных знаков, включающих буквенный элемент и словесный элемент «GROUP», следует отметить, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом фактических обстоятельств конкретного дела. Кроме того, приведенные в возражении примеры зарегистрированных знаков, представляют собой комбинированные обозначения, включающих оригинальные изобразительные элементы, либо обозначения выполнены в цвете, либо буквенные элементы исполнены в оригинальной графике.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия полагает, что знак по международной регистрации №1570697 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 25.04.2022, оставить в силе решение Роспатента от 23.12.2021.**