

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 12.09.2022 возражение, поданное ООО «Намерение», г. Новосибирск (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №628587, при этом установила следующее.



Система выравнивания плитки

Оспариваемый товарный знак с приоритетом от 20.07.2016 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 04.09.2017 за №628587 в отношении товаров 17, 19 и услуг 35, 37 классов МКТУ на имя Мальцева Данила Геннадьевича, 194292, Санкт-Петербург, ул. Руднева, 25, кв. 88 (далее - правообладатель).

В Роспатент поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №628587 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью, так как представляет собой не имеющее словесного характера сочетание трех согласных букв кириллического алфавита, выполненных с некоторой графической проработкой. Ниже расположен словесный элемент «Система выравнивания плитки», выполненный стандартным шрифтом без какой-либо графической проработки. Согласно графе 526, данный элемент является неохраняемым;

- товарный знак не воспринимается в качестве композиции буквенных и изобразительных элементов ввиду невыразительной, слабой графики, при этом не обладающее различительной способностью сочетание букв «СВП» подлежит исключению из правовой охраны товарного знака в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- обозначение в целом лишено каких-либо графических особенностей, способных оказать влияние на индивидуализирующую функцию обозначения, в связи с чем в возражении выражена просьба признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 628587 недействительным полностью;

- регистрация товарного знака также осуществлена с нарушением подпункта 1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, в соответствии с которым не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

- оспариваемый товарный знак включает в себя буквенное сочетание «СВП», которое является общеупотребимым сокращением (аббревиатурой) от словосочетания «система выравнивания плитки». Материалы, подтверждающие вхождение обозначения во всеобщее употребление, представляют собой сведения из сети Интернет, в частности, использование обозначения в качестве названия (наименования) товара специалистами соответствующих отраслей производства,

работниками торговли, потребителями подтверждаются сведениями со следующих сайтов: а) системой выравнивания (СВП) называют комплект приспособлений для укладки плитки, помогающий привести все детали облицовки в единую плоскость (<https://m-strana.ru/articles/vyravnivatel-plitki/>), б) СВП – это инновационная схема выравнивания плиток при укладке на стены и пол. К нам она пришла с запада, где её уже успешно используют долгое время. Она подходит для укладки керамической плитки и керамогранита толщиной от 3 до 20 мм (в зависимости от производителя) - <http://proplitki.ru/instrumentyi/svp.html>.; в) СВП — система выравнивания плитки, представляет собой элементы многоразового использования, которые позволяют автоматически выровнять плитку в одном уровне. Состоит СВП из двух элементов: зажима и клина (<https://samastroyka.ru/chto-takoe-sistema-vyravnivaniya-plitki.html#i>); д) <https://plitochnikexpert.ru/svp/>; е) <https://lb-ceramics.ru/ideas/basics/chto-takoe-sistema-vyravnivaniya-plitki/>; ф) https://santehnikportal.ru/sanuzel/sistemasvp.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F; г) <https://plitkahelp.com/instrumenty/sistema-vyravnivaniya-plitki-svp-vidy-kakpolzovatsya-plyusy-i-minusy>; г) <https://www.plitonit.ru/about/stati/sistema-vyravnivaniya-plitki-kak-i-v-kakikhslucha/>; д) <https://wikiplitka.com/sprav/sistema-vyravnivaniya-plitki>; е) <https://oplitke.com/montazh/svp>; ж) и иные сайты <https://forte-drilling.ru/instrumenty/klipsy-dlya-vyravnivaniyakafelnoj-plitki.html>, <https://zgranit.ru/blog/sistema-vyravnivaniya-plitki-svp>, <https://dekoriko.ru/napolnye-pokrytiya/plitka/sistema-vyravnivaniya/>, <https://sdelatdom.ru/remont/poly/plitka/sistema-vyravnivaniya-plitki/>, <https://first-apartment.ru/sistemavyravnivaniya-plitki.html>, <https://domsdelat.ru/instrumenty/sistema-vyravnivaniya-plitki-svpchto-eto-takoe-osobennosti-primeneniya.html>;

- применение обозначения в качестве названия (наименования) одного и того же товара или товаров того же вида, выпускаемых различными изготовителями, подтверждает информация со следующих сайтов: а) <https://novosibirsk.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/stroitelnoeoborudovanie/dlya-stroitelnyh-materialov/sistemy-vyravnivaniya-plitki/zubr/33831-h50/>; б) <https://www.ozon.ru/product/sistema-vyravnivaniya-plitki-svp-rexant-zazhimy-iklinya-40->

40-sht-219064272/; c) <https://www.ozon.ru/product/247403510/?>; d) <https://3dkrestiki.ru/shop/sistemy-vyravnivaniya-plitki-svp/instrument-dlya-svpprofi-level-master>; e) https://novosibirsk.leroymerlin.ru/catalogue/krestiki-i-svp-dlyaplitki/svp/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F; f)

<https://market.yandex.ru/search?clid=703&text=сВП%20для%20плитки%20купить%20в%20новосибирске&local-offers-first=0>; g) <https://novosibirsk.220-volt.ru/catalog/sistemy-vyravnivaniya-plitki/>. Приведенный выше перечень товаров, маркированных обозначением «СВП», выпускаемых различными производителями, подтверждает вхождение обозначения «СВП» в разряд общеупотребимых аббревиатур;

- лицо, подавшее возражение, выявило множественное использование обозначения «СВП» до даты приоритета оспариваемого знака, см., например,

<https://www.youtube.com/watch?v=TeAFne3MHus>;

<https://www.youtube.com/watch?v=m8gYNexeXPs>;

<https://www.youtube.com/watch?v=ZDQspD3j-2E>;

<https://www.youtube.com/watch?v=jFn8W5VO27Y>;

<https://web.archive.org/web/20150621080215/http://proplitki.ru/instrumentyi/svp.html>;

https://new.fips.ru/registers-docview/fips_servlet?DB=RUPM&DocNumber=157787&TypeFile=html;

<https://web.archive.org/web/20150409035228/http://www.usvp.ru/>;

<https://web.archive.org/web/20140629202320/https://www.sosna.ru/svp.php>;

<https://web.archive.org/web/20150303045341/https://www.svpmarket.com.ua/>;

<https://web.archive.org/web/20151011090622/https://svp1.ru/>;

<https://web.archive.org/web/20150304053946/https://www.svpmarket.com.ua/svp>;

- с учетом приведенной информации можно сделать вывод, что обозначение «СВП» используется длительное время (как минимум с 2012 г.) в сфере строительства, и вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида. Системой выравнивания плитки (СВП) называют комплект приспособлений для укладки плитки различные производители такого товара и потребители;

- регистрация товарного знака также осуществлена с нарушением подпункта 2 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, в соответствии с которым не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами. В обоснование этого довода приведено выше множество документов, подтверждающих использование элемента «СВП» в качестве термина, используемого при укладке плитки. На сайте <http://www.sokr.ru/> (используемым Роспатентом при проведении своих экспертиз), термин «СВП», в первую очередь, расшифровывается именно как «система выравнивания плитки»;

- элемент «СВП» в оспариваемом товарном знаке не может быть охраняемым элементом для всех товаров, связанных с плиткой и сопутствующим укладке плитки товаров, а также для иных товаров, поскольку будет вводить потребителей в заблуждение (пункт 3 статьи 1483 Кодекса);

- регистрация товарного знака осуществлена также с нарушением подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Заявленным обозначениям, состоящим только из элементов, характеризующих товары, не предоставляется правовая охрана, а производителям - исключительное право на их использование, т.к. у любого лица может возникнуть необходимость использовать в гражданском обороте обозначения, которые характеризуют товар. Также не предоставляется правовая охрана обозначениям, включающим элементы, характеризующие товары, если указанные элементы занимают в них доминирующее положение;

- под понятием «вид товара» подразумевается совокупность товаров определенной группы, объединенных общим назначением. В разделе I возражения лицо, подавшее возражение, привело множество ссылок на различные источники, где используется элемент «СВП» в качестве видového: СВП (система выравнивания плитки) - это набор элементов и технология для укладки плитки. Потребители и специалисты в строительной сфере используют такое обозначение для характеристики товаров и услуг определенного вида. В возражении приведены ссылки на других хозяйствующих субъектов, производящих наборы для укладки плитки, и использующих заявленное обозначение при описании своих товаров;

- в отношении всех других товаров обозначение может вводить потребителей в заблуждение относительно товара на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса. Система выравнивания плитки - это набор элементов и технология для укладки плитки, что позволяет выровнять между собой две плитки так, чтобы они располагались строго в одной плоскости. Система выравнивания плитки состоит из двух элементов - зажима и клина. Зажим является одноразовым элементом и часть его остается под плиткой после укладки. Клин многоразовый и обычно может быть использован несколько десятков раз. То есть система выравнивания плитки содержит в себе набор деталей для работы с плиткой. Однако оспариваемый товарный знак заявлен в отношении, в том числе таких товаров, которые не имеют отношения к данной области. А также для услуг, которые не имеют отношения к товарам, связанным с СВП;

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче настоящего возражение, так как ООО «Намерение – производственная компания, направлением работы которой являются расходные материалы для строительства. Одним из важных направлений является производство товаров для системы выравнивания плитки, см. <https://namerenie.com/product-type/svp/>. Данный товар ООО «Намерение» как реализует сам, так и поставляет иным компаниям для дальнейшей реализации, в связи с чем, во-первых, имеет место обеспокоенность монополизацией обозначения (неохраноспособного) одним хозяйствующим субъектом, что создает препятствия для использования описательного, общеупотребимого термина всеми производителями, а во-вторых, одна из компаний-покупателей товара получила претензию от правообладателя товарного знака №628587. Претензия также была получена площадкой ОЗОН, и все товары поставщика были заблокированы (ниже скрин переписки).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным полностью предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №628587.

К возражению приложены увеличенные скриншоты страниц приведенных сайтов.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель представил отзыв, мотивированный следующими доводами:

- прежде чем говорить о приобретённой различительной способности товарного знака, правообладатель обращает внимание на пункт поданного возражения, в котором ООО «Намерение» говорит о своей заинтересованности. Да, действительно, правообладатель обеспокоен тем, что на рынке реализуется однородная продукция под сходным с товарным знаком обозначением. Правообладателем с помощью мониторинга сети Интернет был выявлен ряд нарушителей, которые не просто используют буквосочетание «СВП», но и копируют графику товарного знака. Данный факт очень обеспокоил правообладателя, поскольку продукция, продаваемая нарушителями, не соответствует качеству продукции правообладателя. Для того, чтобы пресечь факты нарушения, ИП Мальцев Геннадий Михайлович обратился в Арбитражный суд г. Москвы (Дело № А40-211793/2022) и в Арбитражный суд Новосибирской области (Дело № А45-27414/2022). Среди нарушителей также было выявлено ООО «Намерение», которое свою продукцию маркирует сходным с товарным знаком обозначением. Просим ознакомиться с Приложением 1, а именно с коммерческим предложением компании ООО «Намерение». В левом верхнем углу можно увидеть фотографию продукции компании. Продукция маркирована обозначением, которое с высокой степенью сходно с оспариваемым товарным знаком;

- в Приложении 2 представлены договоры поставок продукции, заключенные в период с 2012 до 2016 гг. Продукция, реализованная в рамках данных договоров, маркировалась обозначением «СВП», в подтверждение этому вместе с договорами представлены спецификации, товарные накладные, в которых эта информация отображена. Кроме договоров поставки в Приложении 2 также представлены и дилерские соглашения, товарные накладные. Из дилерских соглашений следует, что дилер, получив продукцию, распространял ее дальше, по другим каналам сбыта;

- одним из важнейших условий наличия у обозначения приобретенной различительной способности является распространение (реализация) продукции, маркированной таким обозначением, в различных регионах Российской Федерации.

Представленные договоры, соглашения были заключены с компаниями, находящимися на территории городов: Санкт-Петербург, Владикавказ, Екатеринбург, Махачкала, Таганрог, Псков, Одинцово, Казань, Владивосток, Нижний Новгород, Волгоград, Вологда, Курск, Архангельск, Иркутск, Сургут, Краснодар, Петрозаводск, Ярославль, Москва, Ростов-на-Дону, Саратов, Пермь, Самара, Орск, Брянск, Челябинск, Омск, Кузнецк, Кострома, Петропавловск-Камчатский, Новосибирск и др., а также в Республику Крым, Ставропольский край, Воронежскую и Белгородскую области;

- также информация о территории и о самом обозначении представлена в товарных накладных. В Приложении 3 представлены договоры поставок продукции и дилерские соглашения, заключенные в период с 2013 до 2016 гг. от имени аффилированного с ИП лица, а именно ООО «СВП». В Приложении 4 представлены счета и товарные накладные за 2013 г., а в Приложениях 5 и 6 - счета и товарные накладные за 2014 г., 2015 г. В данных документах фигурирует само обозначение, количество реализованной продукции. Можно также из документов увидеть количество контрагентов и территорий: г. Первоуральск; г. Рязань; г. Великий Новгород; г. Котлас; Пензенская область; г. Горно-Алтайск; г. Саранск; г. Тамбов; г. Липецк; г. Кемь; г. Астрахань; г. Оренбург; г. Ижевск; г. Костомукша; г. Ульяновск; г. Лесной; г. Барнаул; г. Каменск-Уральск; Самарская область; Челябинская область; г. Печора; г. Белогорск; г. Волгодонск; г. Симферополь; Калужская область; Удмуртская Республика;

- приложение 7 содержит в себе документы по рекламе, а именно счета-фактуры, акты об оказанных услугах с ООО Яндекс. В Приложении 8 представлена выгрузка из сервиса «moedelo.org - Онлайн-бухгалтерия «Мое дело»» данных по накладным. В них отображены те контрагенты, которые отображены и в договорах, дилерских соглашениях, товарных накладных из приложений, представленных выше;

- в данных документах отображены суммы поставок. За неполный 2014 г. представлено накладных на сумму 1 378 855, 32 р. За 2015 г. эта сумма выросла в несколько раз и составила 3 591 071, 00 р. В 2016 г. товара было поставлено уже на сумму 8 471 718, 00 р. Также представлена информация и за 2018 г., откуда можно

снова увидеть, что сумма поставок увеличилась и на данный год она составила уже 15 020 346, 50 р., из чего можно сделать вывод, как поставки производителя увеличиваются с каждым годом в несколько раз. Товар поставляется в различные регионы Российской Федерации на крупные суммы. Товар, который производит и реализует правообладатель, не относится к категории «дорогих» товаров. Из накладных, представленных в приложениях, можно видеть, что стоимость одной единицы товара в период с 2012 по 2016 гг. не превышает нескольких сотен рублей. Следовательно, поставки на миллионы рублей являются показателем большого объема реализации продукции правообладателя. Приложение 9 также включает в себя выгрузку из сервиса «moedelo.org - Онлайн- бухгалтерия «Мое дело»» по счетам за период 2013 - 2016 гг. Счета содержат в себе информацию о контрагентах и суммах сделок. В подтверждение того, что по вышеуказанным договорам, дилерским соглашениям велась реальная деятельность, в Приложении 10 представлены книги учета доходов и расходов организации и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения за период с 2013 по 2016 гг., в Приложении 11 представлены выписки операций по лицевому счету ООО «СВП» и ИП Мальцева Геннадия Михайловича, в Приложении 12 имеются скриншоты из почты правообладателя, а именно письма, которыми он обменивался с контрагентами. В данных письмах представлен товарный знак, продукция. Письма представлены также за период с 2012 по 2016 гг. Из писем следует, что продукция маркировалась обозначением «СВП» с 2012 г. Письма демонстрируют, что у правообладателя уже на тот период было большое количество контрагентов, часть из которых являются партнерами и также в свою очередь распространяют продукцию среди потребителей. В письмах представлены договоры и счета. Приложение 13 содержит в себе скриншоты роликов с Youtube, которые принадлежат правообладателю. Приложение 14 представляет собой справку от Органа по сертификации продукции ООО «Гортест», из которой следует, что обозначение «СВП» использовалось правообладателем уже в 2012 г. В подтверждение того, что правообладатель начал производство продукции с 2012 г., представляется договор от 2011 г. на изготовление технологической оснастки, а

именно пресс-формы (Приложение 15). В Приложении 16 представлены фото продукции и упаковки товара. В Приложении 17 можно ознакомиться с Отчетом по курсовой работе по дисциплине «Маркетинговые исследования» и Выпускной квалификационной работой. Приложение 18 записано на диск. Оно представляет собой видео, где запечатлено производство продукции правообладателя и демонстрация ее использования. По мнению правообладателя, представленный на рассмотрение коллегии пакет материалов в своей совокупности подтверждает изложенную в настоящем отзыве позицию относительно охраняемости буквосочетания «СВП»;

- относительно слабой и невыразительной графики стоит отметить следующее. Данное утверждение является ложным. Тот шрифт, которым выполнено буквосочетание, является оригинальным. Каждая из букв в ее верхней части имеет срез, а буква «В» исполнена в совсем непривычном виде. Более того, буквосочетание выполнено в цвете, что также придает оригинальности выполненному элементу. Такие элементы как «СВП» имеют право претендовать на правовую охрану в случаях, если у букв, находящихся в товарном знаке, есть графическая проработка;

- ниже приведены примеры товарных знаков, у которых элемент в виде сочетания букв не выведен из-под охраны, хотя в данных обозначениях у букв отсутствует графическая проработка, см., например, буква М в круге по свидетельствам №№618267, 616073, буквы b и FX в круге по международным регистрациям №№1621359, 981891. В случае же оспариваемого товарного знака графика очевидно видна;

- товарный знак обладает и приобретенной различительной способностью, которая достигнута в результате широкого использования. Выше были доказаны оба факта. При этом просьба учесть, что правообладатель сумел предоставить документы десятилетней давности;

- лицо, подавшее возражение, ссылается на тот факт, что буквосочетание «СВП» активно используется иными производителями. Однако он не приводит в своем возражении определение данному термину, не ссылается на какие-либо словари или

иные официальные источники, в связи с чем мы полагаем, что некорректно говорить, что буквосочетание «СВП» стало общепринятым символом или термином. Нами не было найдено определение данному элементу ни в одном словаре, соответственно, нельзя говорить, что «СВП» является термином;

- также в возражении указано, что буквосочетание «СВП» характеризует товары, указывает на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время место и способ их производства и сбыта. Данное утверждение не соответствует действительности, поскольку, потребитель, увидев буквосочетание «СВП», не сможет сделать какие-либо выводы о товаре, его качестве, стоимости, месте производства и т.д. Данное буквосочетание не содержит в себе такой информации. Аббревиатура «СВП» может быть расшифрована совершенно по-разному, соответственно, для потребителя она является фантазийным элементом. Правообладатель еще раз отмечает, что использование всеми (ссылки, про которые говорится в возражении) какого-либо обозначения, не свидетельствует о том, что это обозначение не обладает различительной способностью. Если правообладатель не будет пресекать факт нарушения использования товарного знака, то обозначение будет активно использоваться разными производителями, однако, это не значит, что обозначение становится общепринятым термином.

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении поданного возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 628587.

Приложения:

1. Коммерческое предложение ООО «Намерение».
2. Договоры поставки и дилерские соглашения, товарные накладные, заключенные от имени ИП Мальцев Г.М.
3. Договоры поставки и дилерские соглашения, заключенные от имени ООО «СВП», счета на оплату, товарные накладные.
4. Счета на оплату и товарные накладные за 2013 г.
5. Счета на оплату и товарные накладные за 2014 г.
6. Счета на оплату и товарные накладные за 2015 г.

7. Счета-фактуры, акты об оказании услуг с ООО Яндекс.
8. Выгрузка по накладным за период 2014-2018 гг.
9. Выгрузка по счетам за период 2013-2016 гг.
10. Книги учета доходов и расходов организации и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения за период с 2013 по 2016 г.г.
11. Выписки операций по лицевому счету ООО «СВП» и ИП Мальцева Г. М.
12. Скриншоты из почты правообладателя.
13. Скриншоты роликов с Youtube.
14. Справка от Органа по сертификации продукции ООО «Гортест».
15. Договор от 2011 г. на изготовление технологической оснастки, а именно пресс-формы.
16. Фото продукции и упаковки товара.
17. Отчет по курсовой работе по дисциплине «Маркетинговые исследования». Выпускная квалификационная работа.
18. Видео.

Лицом, подавшим возражение, в ответ на отзыв правообладателя и представленные дополнения к нему были приведены доводы, касающиеся того, что информация, изложенная в отзыве, не опровергает выводов возражения о несоответствии оспариваемого знака требованиям законодательства, а представленные материалы об использовании обозначения до даты приоритета не доказывают приобретенную обозначением различительную способность.

Правообладателем дополнительно к ранее приложенным к отзыву доказательствам были представлены документы, подтверждающие использование оспариваемого товарного знака после даты его приоритета, а именно: накладные на поставки товаров, книги учета доходов и расходов, выписки операций по лицевому счету, книгу продаж, счета фактуры и акты об оказании рекламных услуг. Также представлены справки контрагентов, подтверждающие использование на поставленных товарах спорного обозначения как до, так и после даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Приложения:

19. Накладные на поставку товаров.
20. Справки от контрагентов.
21. Книги учета доходов и расходов.
22. Выписки операций по лицевому счету.
23. Книга продаж.
24. Счета фактуры и Акты об оказании рекламных услуг.
25. CD диск с копиями документов.

Лицом, подавшим возражение, был представлен анализ представленных дополнительно документов, в результате которого был сделан вывод, что указанные выше документы также не доказывают наличие приобретенной различительной способности у оспариваемого товарного знака и что обозначение «СВП» не воспринимается как товарный знак правообладателя, обладающий различительной способностью.

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

С учетом даты (20.07.2016) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми терминами;

3) 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.

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

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 отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар, а также относятся 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.

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.

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.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.



Система выравнивания плитки

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №628587 представляет собой комбинированный товарный знак, в состав которого входит сочетание букв «СВП» русского алфавита и словосочетание «Система выравнивания плитки», также выполненное русскими буквами и включенное в состав знака как неохраняемый элемент.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 17 - амортизаторы резиновые; буферы резиновые; асбест; ацетилцеллюлоза, частично обработанная; балата; бумага асбестовая; бумага изоляционная; вата для конопачения; вата минеральная [изолятор]; войлок асбестовый; войлок изоляционный; волокна пластмассовые, за исключением текстильных; волокно асбестовое; волокно вулканизированное; гуттаперча; диэлектрики [изоляторы]; замазки; изоляторы; картон асбестовый; каучук жидкий; каучук синтетический; каучук сырой или частично обработанный; клапаны из натурального каучука или вулканизированного волокна; клапаны резиновые; кольца резиновые; кольца уплотнительные водонепроницаемые; краски изоляционные; лаки изоляционные; латекс [каучук]; лента клейкая герметизирующая; ленты изоляционные; ленты клейкие, за исключением медицинских, канцелярских или бытовых; ленты самоклеящиеся, за исключением медицинских, канцелярских или бытовых; листы асбестовые; листы вискозные, за исключением упаковочных; листы целлофановые, за исключением упаковочных; масла изоляционные; масло изоляционное для трансформаторов; материалы армирующие для труб неметаллические; материалы для герметизации; материалы для конопачения; материалы для тормозных прокладок, частично обработанные; материалы звукоизоляционные; материалы изоляционные; материалы изоляционные огнеупорные; материалы набивочные резиновые или пластмассовые; материалы теплоизоляционные; материалы упаковочные [прокладочные, набивочные] резиновые или пластмассовые; материалы уплотняющие герметические для соединений; ограничители резиновые;

пластмассы частично обработанные; пластыри изоляционные; пленки пластмассовые, за исключением используемых для упаковки; покрытия асбестовые; полотно асбестовое; пробки резиновые; прокладки для компенсации теплового расширения; прокладки кольцевые из резины или вулканизированного волокна; прокладки уплотнительные нащельные; прокладки; растворы каучуковые; резина сырая или частично обработанная; слюда необработанная или частично обработанная; смолы акриловые [полуфабрикаты]; смолы синтетические [полуфабрикаты]; стекловата изоляционная; стекловолокно изоляционное; ткани асбестовые; ткани из стекловолокна изоляционные; ткани изоляционные; уплотнения водонепроницаемые; фольга металлическая изоляционная; шлаковата [изолятор]; эбонит [вулканизированная резина].

19 - асбестоцемент; балки неметаллические; бетон; битумы; брусы неметаллические; бумага строительная; вещества связующие для брикетирования; войлок для строительства; геотекстиль; гипс; гипс для внутренних работ; глина гончарная; глина гончарная [сырье для керамических изделий]; глина кирпичная; глина; гравий; гранит; доска паркетная; древесина фанеровочная; древесина формуемая; известняк; известь; изделия из камня; камень; камень бутовый; камень искусственный; камень строительный; каркасы неметаллические; картон битумированный строительный; картон из древесной массы [строительство]; картон строительный; катки [конструкции] неметаллические; кварц; кирпичи; кирпичи огнеупорные; клепка дубовая; конструкции неметаллические; конструкции передвижные неметаллические; кремнезем [кварц]; ксилолит; материалы армирующие строительные неметаллические; материалы битумные строительные; материалы вязкие, предназначенные в строительстве для пропитки; материалы строительные вязкие; материалы строительные неметаллические; материалы строительные огнеупорные неметаллические; накладки для гидроизоляции строительные неметаллические; настилы неметаллические; облицовки для стен строительные неметаллические; обмазки [материалы строительные]; обшивки деревянные; опоры неметаллические; панели строительные неметаллические; паркет; перегородки неметаллические; песок, за исключением формовочной смеси;

пиломатериалы пропитанные для строительства; пиломатериалы строительные тонкие; платформы сборные неметаллические; плитка напольная неметаллическая; плитка строительная неметаллическая; плиты из материалов на основе цементов; плиты напольные неметаллические; плиты строительные неметаллические; покрытия напольные деревянные; покрытия облицовочные для конструкций неметаллические; покрытия строительные неметаллические; полы неметаллические; пробка прессованная строительная; растворы строительные; растворы строительные, содержащие асбест; рейки [для плотничьих работ]; туф; уголки неметаллические; формы литейные неметаллические; цементы; шлак [строительный материал]; шлакоблоки; шпон; щебень; элементы строительные из бетона.

35 - демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или Интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].

В результате анализа оспариваемого товарного знака на соответствие его требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, указанным в возражении, установлено следующее.

Входящее в состав оспариваемого знака сочетание согласных букв «СВП» выполнено с использованием некоторого графического решения, в котором графическая проработка каждой буквы в виде среза в верхней части является минимальной, что не создает оригинальной композиции с качественно иным уровнем восприятия этого обозначения, отличным от восприятия простых согласных букв русского алфавита, не способных выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака. Использование при выполнении указанного сочетания букв красного цвета с черной окантовкой не оказывает существенного влияния на различительную способность анализируемого элемента.

В связи с изложенным коллегия приходит к выводу, что выполненное подобным образом сочетание букв «СВП» в данном случае представляет собой согласные буквы русского алфавита, которые не обладают словесным характером, а также не имеют оригинального графического исполнения, что относится к обозначениям, не обладающим различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса и пункта 34 Правил.

Довод возражения о том, что «СВП» является обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, не подтвержден материалами возражения.

Под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, как справедливо отмечено в возражении, понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными независимыми производителями стало указанием конкретного вида товара.

Обозначение, вошедшее в широкий обиход или какую-либо специальную отрасль производства как название самого товара, становится видовым понятием товара, неотделимым от него. Вследствие этого видовое понятие товара не может служить средством индивидуализации этого товара и указателем источника его происхождения.

Признаками, характеризующими обозначение, вошедшее во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, являются:

- использование обозначения в качестве названия (наименования) товара специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями;

- применение обозначения в качестве названия (наименования) одного и того же товара или товаров того же вида, выпускаемых различными изготовителями;

- применение обозначения длительное время.

Обозначение становится видовым названием (наименованием) товара в том случае, когда оно прочно входит в обиход не только широкого круга потребителей,

но и специалистов соответствующих отраслей производства, представителей торговых кругов, причем среди двух последних категорий использование обозначения в качестве названия (наименования) товара не носит узкоспециального или жаргонного характера. В сознании всех перечисленных категорий возникает устойчивая взаимно-однозначная связь между товаром, обладающим определенными свойствами, качествами, и тем обозначением, которое используется в качестве его названия (наименования). Во втором из перечисленных выше признаков под различными изготовителями имеются в виду независимые один от другого изготовители, т.е., например, не являющиеся дочерними предприятиями, или не связанные коммерческими соглашениями (договором концессии, лицензионным договором и т.п.). Одним из признаков перехода обозначения, индивидуализирующего товар, в название (наименование) товара или товаров определенного вида является длительность использования такого обозначения в качестве видового названия (наименования). Длительность при этом может определяться динамическими процессами развития рынка того или иного вида товара. Но в любом случае независимые изготовители должны использовать такое обозначение в качестве названия (наименования) товара неоднократно.

Анализ материалов возражения показал, что представленные в возражении скриншоты страниц различных сайтов сети интернет не позволяют прийти к выводу о том, что обозначение «СВП» до даты приоритета оспариваемого товарного знака вошло во всеобщее употребление в качестве наименования товара определенного вида, поскольку содержат информацию об использовании обозначения «СВП» различными лицами на дату подачи возражения, что значительно позже даты (20.07.2016) приоритета оспариваемого товарного знака. Что касается страниц сайтов, информация об обозначении «СВП» на которых имелаась ранее даты приоритета, например, на сайтах из webarchive.org, то указанные на этих сайтах сведения не позволяют установить, выпускался ли товар под обозначением «СВП» вообще, был ли он введен в гражданский оборот и являлись ли его изготовители независимыми, как указано выше, а именно не аффилированными или не связанными между собой коммерческими соглашениями (договором концессии,

лицензионным договором, дилерским договором и т.п.). Также следует отметить, что большая часть сайтов относится к деятельности правообладателя, а некоторые сайты вообще не являются российскими, что не может доказывать применение обозначения на территории Российской Федерации. Следовательно, отсутствуют фактические данные, подтверждающие использование обозначения различными, независимыми между собой производителями товара в качестве наименования этого товара, специалистами в этой области, продавцами и потребителями этого товара в течение длительного времени до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

В связи с изложенным отсутствуют основания для признания обозначения «СВП» не удовлетворяющим требованиям подпункта 1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении довода возражения о том, что обозначение «СВП» является общепринятым термином, следует отметить, что для признания обозначения термином, то есть лексической единицей, используемой в определенной области науки и техники, требуется толкование этого понятия в терминологических словарях. В данном случае ссылки на словари терминов не представлены в возражении. Что касается электронного словаря сокращений Sokr.ru, на который ссылается лицо, подавшее возражение, то указанный словарь не является официальным источником информации, поскольку информация в нем может пополняться любым лицом. В данном случае при расшифровке сокращения «СВП» указана ссылка на сайт prosvr.ru, а не на словарные источники. Ссылки на использование обозначения «СВП» в качестве аббревиатуры от словосочетания «система выравнивания плитки» на интернет-сайтах не подтверждают, что «СВП» являлось общепринятой лексической единицей в области строительства и ремонта до даты приоритета оспариваемого знака. Следовательно, основания для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 1 статьи 1483 Кодекса также отсутствуют.

По мнению лица, подавшего возражение, входящее в состав оспариваемого товарного знака обозначение «СВП» является описательной характеристикой товаров и услуг определенного вида, так как СВП (система выравнивания плитки) -

это набор элементов и технология для укладки плитки. При этом в возражении не указано, для каких именно товаров и услуг, указанных в перечне оспариваемой регистрации, обозначение «СВП» является их характеристикой. Кроме того, следует отметить, что отсутствует однозначное толкование понятия «система выравнивания плитки». Так, согласно представленным сведениям с различных сайтов сети Интернет, то ли это технология, способ укладки плитки, набор деталей и приспособлений для укладки плитки, то ли это все вместе – и одно, и другое, и третье. Отсутствие сведений о толковании понятия «система выравнивания плитки» в общедоступных словарно-справочных источниках информации не позволяет определить, характеристики каких товаров 17, 19 и услуг 35, 37 классов МКТУ, в отношении которых действует оспариваемый товарный знак, описывает обозначение «СВП», причем указанные сведения должны присутствовать в источниках информации на дату приоритета оспариваемого знака.

Следовательно, оснований для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №628587 недействительным ввиду несоответствия обозначения «СВП» требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса также не имеется.

В связи с недоказанностью описательного характера обозначения «СВП» отсутствуют также основания для признания этого обозначения способным вводить потребителя в заблуждение относительно вида, свойств, назначения и других характеристик товаров и услуг 17, 19, 35 и 37 классов МКТУ, указанных в оспариваемой регистрации, на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Также коллегия считает необходимым отметить, что все приведенные в возражении ссылки на использование сочетания букв «СВП» и доводы относительно его несоответствия требованиям подпунктов 1 – 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса касаются обозначения, представляющего собой три согласные буквы, выполненные стандартным шрифтом без какой-либо графики.

В отношении приобретенной в результате использования обозначения различительной способности коллегия отмечает следующее.

Представленные правообладателем материалы [1-25], а именно договоры поставки и дилерские соглашения, счета на оплату, товарные накладные в большинстве своем не содержат обозначения «СВП» в том виде, как ему предоставлена правовая охрана. Сочетание букв «СВП» приведено в этих документах в стандартном шрифтовом написании. Кроме того, речь в этих документах идет о товарах клин и зажим, которые отсутствуют в перечне товаров, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак. Представленные книги учета доходов и расходов, выписки операций по лицевому счету, книга продаж не содержат оспариваемого товарного знака. Сведения о рекламе не позволяют установить, рекламировались ли товары, маркированные оспариваемым знаком. Представленные материалы не содержат также сведений об интенсивности использования обозначения, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, сведений о степени информированности потребителей об обозначении и изготовителе товаров, а также сведений о восприятии оспариваемого товарного знака адресной группой потребителей, включая результаты социологических опросов.

В связи с изложенным следует отметить, что одного лишь факта использования обозначения при осуществлении предпринимательской деятельности при поставке товаров третьим лицам недостаточно для приобретения обозначением различительной способности и узнаваемости его среди потребителей, а также возникновения устойчивой связи в глазах потребителей между обозначением и товарами, которые производятся правообладателем.

Таким образом, установлено, что оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью, так как состоит из неохранных элементов, включая элемент «СВП», занимающий доминирующее положение в знаке. Следовательно, товарный знак не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается приведенных в отзыве примеров зарегистрированных товарных знаков, у которых элемент в виде сочетания букв не выведен из-под охраны, хотя у букв и отсутствует графическая проработка, то следует отметить, что указанные

товарные знаки существенно отличаются от оспариваемого обозначения и, кроме того, обстоятельства регистрации этих товарных знаков не являются предметом рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №628587.

В отношении заинтересованности лица, подавшего возражение, предусмотренной пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, коллегия отмечает, что заинтересованность указанного лица обусловлена деятельностью, осуществляемой в области, однородной части товаров, в отношении которых действует оспариваемый товарный знак, и имеющейся претензией от правообладателя товарного знака к товару, выставленному на продажу на маркетплейсе Озон.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.09.2022, признать предоставление правовой охраны товарного знака по свидетельству №628587 недействительным полностью.