

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) 26.10.2022 возражение, поданное ООО «ЗАЩИТА ТРУДА», Москва (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 от 26.10.2022, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №628587 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью, так как охраняемый элемент представляет собой не имеющее словесного характера сочетание трех согласных букв кириллического алфавита, выполненных с некоторой графической проработкой;

- особенности графического исполнения минимальны, представляют собой несущественные изменения углов букв в сравнении со стандартным написанием, а потому именно буквы «СВП» занимают доминирующее положение в обозначении. Поскольку элемент «СВП» занимает доминирующее положение в обозначении, то он не может быть включен в товарный знак как неохраняемый элемент, а потому в регистрации обозначения следовало отказать;

- в отношении части заявленных товаров и услуг словесный элемент «Система выравнивания плитки» вводит потребителей в заблуждение относительно их вида и назначения, а потому в регистрации обозначения должно было быть отказано на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса;

- потребитель может воспринять элемент «СВП» как аббревиатуру со значением «Система выравнивания плитки» в связи с расшифровкой в обозначении. В таком случае указанный элемент характеризует назначение товаров и их вид;

- как указывается в статьях о системе выравнивания плитки, устройство системы предельно просто, она состоит всего из двух элементов: зажимов и клиньев. Тем не менее, она автоматически выравнивает плитку. Это новшество пришло к нам с Запада, где оно используется уже довольно давно. Отечественные приспособления отличаются от зарубежных по внешнему виду, но выполняют одинаковую функцию. И отечественные, и зарубежные предназначены для выравнивания плитки толщиной от 3 до 20 мм. (<https://169.ru/about/articles/sistema-vyravnivaniya-plitki-kak-polzovatsva-svp>) (Приложение 1). СВП выполняет

следующие функции: облегчение монтажа и выравнивание покрытия (<https://oplitke.com/montazh/svp>) (Приложение 2);

- СВП характеризует назначение товара через его функции, а общее техническое назначение спорного обозначения понятно адресному потребителю без домысливания и дополнительных ассоциаций. Помимо назначения СВП также характеризует вид товара;

- в некоторых источниках отмечается, что СВП — это аббревиатура, расшифровка которой — Система Выравнивания Плитки. Точно так же, как и TLS — это Tile Leveling System. В последнее время на рынке появилось с десятков производителей данных систем укладки и выравнивания. Многие из них используют вышеупомянутые сокращения в своих названиях, отсюда нередко возникает путаница между названиями брендов и обозначением всех систем в целом (<https://shop-modern.ru/articles/svp-kakuvu-tolschinu-vybrat.html>) (Приложение 3). В другом источнике приводится такое определение: Система выравнивания плитки (СВП) - это инновационное приспособление для укладки плитки на пол и стены, которое было придумано на Западе, где его применяют в течение долгого времени (<https://santehnikportal.ru/sanuzel/sistema-svp.html>) (Приложение 4);

- анализ англоязычных источников позволяет сделать вывод, что аббревиатура TLS (Tile Leveling System) уже продолжительное время используется различными производителями для обозначения вида товаров. Об этом свидетельствуют материалы, размещенные на сайтах: https://www.flooringsupplvshop.com/product/atr-tile-leveling-system-grid-spacers-pro-800-2172?amp=&cPath=109_596&number_of_uploads=0 (не позже 2013 года) (Приложение 5); <https://www.youtube.com/watch?v=wzPszp9chRk> (28.02.2014) (Приложение 6); <http://lev-tec.com.au/> (не позже 2012 года) (Приложение 7);

- уже позднее (но ранее даты приоритета) название вида товара было адаптировано и переведено на русский язык. Примеры использования в период до 20.07.2016: <https://vwww.voutube.com/watch?v=BsYuq7yxBYk> (19.12.2015) (Приложение 8); https://www.youtube.com/watch?v=Wue0uz8_xiw (05.12.2015) (Приложение 9); <https://www.voutube.com/watch?v=ZDQspD3j-2E> (03.08.2015)

(Приложение 10); <http://proplitki.ru/instrumentyi/svp.html> (21.06.2015) (Приложение 11);

- сейчас СВП (Система выравнивания плитки) используется на многих русскоязычных сайтах в значении вида товара: <https://plitochnikexpert.ru/svp/> (Приложение 12); <https://zgranit.ru/blog/sistema-vyravnivaniva-plitki-svp> (Приложение 13); <https://tls-profi.ru/blog/sistema-vvyravnivaniva-plitki-svp-cto-takoe-kak-polzovatsya-innovatsionnava-tehnologiya-ukladki/> (Приложение 14); <https://tytplitka.ru/svp> (Приложение 15); <https://dekoriko.ru/napolnve-pokrytiya/plitka/sistema-vvyravnivaniva> (Приложение 16);

- кроме того, онлайн библиотека сокращений и аббревиатур также указывает на такую расшифровку СВП как «Система выравнивания плитки» (<https://sokrascheniya.ru/svp>) (Приложение 17);

- исходя из указанных источников, а также перечня классов МКТУ, по которым зарегистрирован товарный знак, СВП способно указывать на вид приспособлений, производимых различными лицами для облегчения укладки и выравнивания плитки;

- перечень товаров и услуг, в отношении которых элемент «Система выравнивания плитки» и буквосочетание «СВП» (в случае признания его аббревиатурой) является описательным или вводит потребителя в заблуждение, приведен ниже;

- товары 19 класса МКТУ - конструкции неметаллические; материалы армирующие строительные неметаллические; материалы строительные неметаллические; опоры неметаллические; перегородки неметаллические; уголки неметаллические, услуги 35 класса МКТУ - 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], 37 класса МКТУ - информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; консультации по вопросам строительства; ремонт; строительство; установка оборудования, в отношении которых оспариваемый знак носит описательный характер;

- товары 17 класса МКТУ - 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 вязкозные, 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 класса МКТУ - 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 передвижные неметаллические; кремнезем [кварц]; ксилолит; материалы битумные строительные; материалы вязкие, предназначенные в строительстве для пропитки; материалы строительные вязкие; материалы строительные огнеупорные неметаллические; накладки для гидроизоляции строительные неметаллические; настилы неметаллические; облицовки для стен строительные неметаллические; обмазки [материалы строительные]; обшивки деревянные; панели строительные неметаллические; паркет; 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; формы литейные неметаллические; цементы; шлак [строительный материал]; шлакоблоки; шпон; щебень; элементы строительные из бетона, услуги 37 класса МКТУ - работы каменно-строительные; работы плотницкие, в отношении которых обозначение может вводить потребителей в заблуждение относительно вида и назначения товара на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса;

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче настоящего возражения, так как ООО «ЗАЩИТА ТРУДА» производит системы выравнивания плитки (СВП) и предлагает их к продаже на своем сайте: <https://ztrud.rU/catalog/product/4.html> (Приложение 18). Кроме того, лицо, подавшее возражение, является ответчиком по делу № А40-211793/2022, которое рассматривается в настоящий момент в Арбитражном суде города Москвы (Приложение 19).

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

К возражению приложены приведенные в тексте страницы сайтов и определение Арбитражного суда города Москвы – всего 19 приложений.

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

- оспариваемый товарный знак представляет собой контрастную композицию, состоящую из графических элементов, которая запоминается своей оригинальностью, в связи с чем оспариваемый товарный знак способен отличить продукцию одного производителя от другого. Прямыми доказательствами вышеуказанного довода служат следующие материалы. Оспариваемый товарный знак был заявлен на регистрацию 20.07.2016 г., т.е. более 7 (семи) лет тому назад. 24.08.2022 г., т.е. спустя более 7 (Семи) лет после даты приоритета, по заказу правообладателя был составлен нотариальный протокол осмотра 78 А В 2639491 от 24.08.2022 г. Интернет ресурса <https://spb.vseinstrumenti.ru> принадлежащего ООО «ВсеИнструменты.ру». ООО «ВсеИнструменты.ру», ИНН 7722753969, ОГРН

1117746646269, почтовый адрес: 109451, Россия, Москва, улица Братиславская, дом 16, корпус 1, помещение 3 является известным магазином по торговле строительными товарами. При этом, как явствует из Протокола осмотра 78 А В 2639491 от 24.08.2022 г., в продаже в указанном магазине имеется товар, маркированный обозначением в графическом исполнении, соответствующем графике товарного знака по свидетельству № 628587;

- тот факт, что спустя более 7 (семи) лет после даты приоритета товарного знака, в продаже находятся товары, маркированные обозначением, выполненном именно в характерном графическом исполнении, предложенном в товарном знаке по свидетельству № 628587, служит прямым подтверждением того, что данное обозначение представляет собой контрастную композицию, состоящую из графических элементов, которая запоминается своей оригинальностью. Следует также учесть, что Протоколом осмотра 78 А В 2639491 от 24.08.2022 г. был зафиксирован товар, который был изготовлен и передан на реализацию в магазин ООО «ВсеИнструменты.ру» не правообладателем оспариваемого товарного знака, а лицом, подавшим настоящее возражение, - ООО «ЗАЩИТА ТРУДА». Указанное подтверждается результатами произведенной контрольной закупки;

- фиксация наличия указанного товара в продаже была произведена в целях пресечения нарушения права на товарный знак. Протокол осмотра 78 А В 2639491 от 24.08.2022 г. был представлен в Арбитражный суд в рамках дела № А40-211793/2022. Указанное полностью опровергает доводы лица, подавшего возражение, о том, что «особенности графического исполнения минимальны», поскольку указанным лицом копируются указанные особенности из товарного знака, заявленного на регистрацию 7 лет назад, в 2016 г.;

- протоколом осмотра 78 А В 2639493 от 24.08.2022 г. был зафиксирован товар, который был изготовлен и передан на реализацию в магазин ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» не правообладателем оспариваемого товарного знака, а иным лицом - ООО «СЕВЕРОК». Фиксация наличия указанного товара в продаже была произведена в целях пресечения нарушения права на товарный знак. Протокол осмотра 78 А В 2639493 от 24.08.2022 г. был представлен в Арбитражный суд в

рамках дела № А45-27414/2022. Указанное полностью опровергает доводы возражения о том, что «особенности графического исполнения минимальны», поскольку третье лицо копирует указанные особенности из товарного знака, заявленного на регистрацию 7 лет назад, в 2016 г. 24.08.2022 24.08.2022 г., т.е. спустя более 7 (Семи) лет после даты приоритета, по заказу правообладателя был составлен нотариальный протокол осмотра 78 А В 2639492 от 24.08.2022 г. Интернет ресурса <https://www.220-volt.ru/>. принадлежащего ООО «Торговый дом Северо-западный» - Приложение 4 к настоящему отзыву. ООО «Торговый дом Северо-западный» ОГРН: 1027809186899, ИНН: 7825444144, фактический адрес: 127562, Москва, Алтуфьевское шоссе, д.1 является известным магазином по торговле строительными товарами. При этом, как следует из Протокола осмотра 78 А В 2639491 от 24.08.2022 г., в продаже в указанном магазине имеется товар, маркированный обозначением в графическом исполнении оспариваемого товарного знака. Следует также учесть, что Протоколом осмотра 78 А В 2639492 от 24.08.2022 г. был зафиксирован товар, который был изготовлен и передан на реализацию в магазин ООО «Торговый дом Северо-западный» не правообладателем оспариваемого товарного знака. 24.08.2022 г., т.е. спустя более 7 лет после даты приоритета, по заказу правообладателя был составлен нотариальный протокол осмотра 78 А В 2639490 от 24.08.2022 г. Интернет ресурса <https://sibrtec-instrument.ru/>, принадлежащего ООО «МВ-ТРЕЙД»;

- также доказательством того, что оспариваемый товарный знак представляет собой контрастную композицию, состоящую из графических элементов, которая запоминается своей оригинальностью, служит информация представленных в материалы возражения независимых Интернет ресурсов. В частности, Интернет ресурс <https://169.ru/about/articles/sistema-vyravnivaniya-plitki-kak-polzovatsya-svp/>- Приложение 1 к возражению - создан независимо от правообладателя оспариваемого товарного знака № 628587 и является ресурсом, на котором независимые пользователи товара предлагают для обсуждения вопросы, связанные с выполнением плиточных работ, в частности, вопросы, связанные с процессом выравнивания плитки. При этом в качестве иллюстрационных материалов создатели

ресурса предлагают товары, произведенные правообладателем оспариваемого товарного знака, маркированные обозначением в графическом исполнении, соответствующем графике товарного знака № 628587: Интернет ресурс <https://oplitke.com/montazh/svp> - Приложение 2 к возражению - создан независимо от правообладателя оспариваемого товарного знака № 628587 и является ресурсом, на котором независимые пользователи товара предлагают для обсуждения вопросы, связанные с выполнением плиточных работ, в частности, вопросы, связанные с процессом выравнивания плитки. При этом в качестве иллюстрационных материалов создатели ресурса предлагают товары, произведенные правообладателем оспариваемого товарного знака, маркированные обозначением в графическом исполнении, соответствующем графике товарного знака № 628587: Интернет ресурс www.shop-modern.ru/articles/svp-kakuvu-tolschinu-vybrat.html - Приложение 3 к возражению - создан независимо от правообладателя оспариваемого товарного знака № 628587 и является ресурсом, на котором независимые пользователи товара предлагают для обсуждения вопросы, связанные с выполнением плиточных работ, в частности, вопросы, связанные с процессом выравнивания плитки. При этом в качестве иллюстрационных материалов создатели ресурса предлагают товары, произведенные правообладателем оспариваемого товарного знака, маркированные обозначением в графическом исполнении, соответствующем графике товарного знака № 628587;

- приведенная выше информация касается также Интернет-ресурсов, указанных в Приложениях 4, 11, 12, 14-16 к возражению;

- все вышеуказанные обстоятельства позволяют сделать однозначный вывод о том, что графическая составляющая оспариваемого товарного знака является сильной и реально привлекающей внимание потребителей в оспариваемом обозначении, которое, прежде всего, должно рассматриваться как изобразительное. Актуальная практика Палаты по патентным спорам показывает, что обозначения в виде буквосочетания согласных букв рассматриваются в качестве изобразительных товарных знаков, в связи с чем анализ на соответствие указанных обозначений требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса проводится именно с учетом указанных

обстоятельств. В качестве примера правообладатель приобщает к материалам дела Решение Палаты по патентным спорам по делу со схожими фактическими обстоятельствами - Приложение 1;

- доводы возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака пункту 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку обозначение СВП представляет собой сочетание букв, не имеющее словесного характера, а также характеризует товары, указывая на их вид и назначение, являются полностью несостоятельными. Прежде всего, следует отметить, что данные доводы являются полностью взаимоисключающими. Если рассматриваемое обозначение представляет собой простое сочетание букв, не имеющее словесного характера, то оно физически не может характеризовать товары: указывать на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта, ибо дать такие характеристики можно только с помощью слов. В связи с этим вышеуказанные основания не могут быть заявлены одновременно в рамках одного возражения.

- информация, на которую ссылается лицо, подавшее возражение, в Приложениях 1-18 имеют дату позже даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- в Приложении 2 представлены договоры поставок за 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. Также из документов можно 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. В частности, 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 представляем примеры товарных знаков, у которых элемент в виде сочетания букв не выведен из-под охраны, хотя в данных обозначениях у букв отсутствует графическая обработка, 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 представить документы десятилетней давности.

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

Приложения:

1. Диски (2 шт.) с нижеперечисленными материалами.
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. СД диск с копиями документов.

Лицом, подавшим возражение, был представлен анализ представленных дополнительно документов, в результате которого был сделан вывод, что указанные выше документы не доказывают, что спорное обозначение на дату приоритета приобрело именно различительную способность в зарегистрированном виде, а не просто было использовано в похожем виде в предпринимательской деятельности правообладателя в качестве указания на вид товара. В частности, в справках от 16 мая 2023 г. не указан период поставки, не указано, к каким договорам они относятся, следовательно, их невозможно соотнести с исследуемым периодом. Кроме того, они получены от незначительного числа контрагентов - всего от пяти. В книгах продаж продавцом указана Мальцева Екатерина Сергеевна, а не правообладатель товарного знака. По счетам-фактурам ООО «ЯНДЕКС» невозможно определить, к каким именно рекламным услугам они относятся, какой товар и с каким обозначением рекламировался. Заказчиком услуг выступает не правообладатель, а ООО «СВП». Выписка операций по лицевому счету относится к деятельности ООО «СВП», а не правообладателя. В книге учета доходов и расходов ИП Мальцева ни товар, ни обозначение не указаны. Правообладатель не соотносит ее с представленными договорами и товарными накладными, не представляет

общую сумму оплат. Большая часть товарных накладных относится к деятельности другого лица - ООО «СВП», а не правообладателя.

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 обозначение «СВП», выполненное буквами 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 вязкозные, 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 цемента; 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, следовательно, относится к обозначениям, не обладающим различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса и пункта 34 Правил.

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.

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 следует отметить, что не имеется однозначного толкования понятия «система выравнивания плитки». Согласно представленным сведениям с различных сайтов сети Интернет, то ли это технология, способ укладки плитки, набор деталей и приспособлений для выравнивания плитки, то ли это все вместе – и одно, и другое, и третье. Отсутствие сведений о значении словосочетания «система выравнивания плитки» в общедоступных словарно-справочных источниках информации не позволяет определить, характеристики каких конкретно товаров 17, 19 и услуг 35, 37 классов МКТУ, в отношении которых действует охрана оспариваемого товарного знака, описывает обозначение «СВП», причем указанные сведения должны присутствовать в источниках информации на дату приоритета оспариваемого знака. Представленные ссылки на различные сайты сети Интернет не относятся к официальным словарно-справочным источникам информации и, кроме того, их большая часть имеет дату позже даты приоритета оспариваемого знака, к тому же большинство сайтов содержит изображение товара правообладателя. Ссылка на аббревиатуру TLS (Tile Leveling System), которая, как указано в возражении, уже продолжительное время используется различными производителями для обозначения вида товаров, не имеет отношения к оспариваемому товарному знаку, так как представляет собой иное обозначение.

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 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.

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 имеющимся судебным спором между сторонами по делу №А40-211793/2022.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.10.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №628587 недействительным полностью.