

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 19.07.2023, поданное Карнауховым Сергеем Владимировичем, г. Иркутск (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021774798, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2021774798 подано 16.11.2021 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 37 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение «  », представляющее собой сочетание согласных букв «БРК», выполненных оригинальным шрифтом красного цвета заглавными буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 29.03.2023 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака.

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

может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение состоит из неохраноспособных элементов - букв «БРК», которые не обладают различительной способностью, поскольку не имеют словесного характера и графической проработки.

Экспертиза также отметила, что представленные заявителем дополнительные материалы, доказывающие, по его мнению, приобретение заявленным обозначением различительной способности, не могут быть приняты экспертизой, в качестве документов, действительно доказывающих приобретение заявленным обозначением различительной способности, поскольку не содержат достаточных сведений об использовании заявленного обозначения, носят декларативный характер и не могут быть признаны документами, подтверждающими наличие приобретенной различительной способности в результате длительного и интенсивного использования до даты подачи заявки в отношении конкретных услуг, указанных в заявке. В связи с этим у экспертизы нет оснований для снятия вышеуказанных мотивов по пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, представленные заявителем дополнительные материалы, доказывающие, по его мнению, приобретение заявленным обозначением различительной способности касаются комбинированного обозначения, где сочетание букв «БРК» выполнено используется с различными словесными и изобразительными элементами, при этом на регистрацию заявлено обозначение, представляющее собой сочетание простых букв «БРК» без каких-либо дополнительных словесных и изобразительных элементов.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 19.07.2023, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Доводы возражения сводятся к следующему.

1. Буквенное обозначение «БРК» имеет словесный характер, поскольку является аббревиатурой от словосочетания «Байкальская региональная компания»;

2. Заявленный к регистрации товарный знак выполнен в оригинальном графическом исполнении, поскольку выполнен шрифтом, который очевидно не воспринимается как стандартный. Высокая степень стилизации обусловлена необычным исполнением букв «Б» и «Р», при этом буква «Р» посередине одновременно может восприниматься как крюк, изгиб дороги, либо знак вопроса. Шрифтовое исполнение букв «Б» и «Р» является нарочито незаконченным. Буквы выглядят так, словно не дописаны до конца, что выгодно отличает их от стандартных шрифтов, и придает им особую различительную способность. При этом товарный знак исполнен в характерном насыщенном красном цвете, который символизирует жизнь, скорость, что привлекает автолюбителей, являющихся целевой аудиторией сети АЗС.

3. В подтверждение наличия приобретенной различительной способности заявленного к регистрации товарного знака на стадии экспертизы был представлен ряд документов (скриншоты с интернет-сайтов, договоры на изготовление и монтаж световых букв на АЗС, материалы СМИ), которыми подтверждается активное использование заявленного обозначения, что формирует у потребителя ассоциации между товарным знаком и деятельностью АЗС.

Заявитель также ссылается на общественные мероприятия, повышающие узнаваемость заявленного обозначения.

Так, 2021 год в г. Иркутске объявлен «Год спорта», в отношении этого события было проведено более двухсот мероприятий, а также вовлечено большое количество горожан. Проект проходил при поддержке администрации г. Иркутска, крупных фитнес-клубов г. Иркутска. Генеральным партнером события стала сеть АЗС «БРК», что подтверждается различными источниками и материалами в СМИ.

Активно используется данный товарный знак и в сети «Интернет» на официальных страницах сети АЗС «БРК» в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Самая ранняя публикация с использованием заявленного товарного знака была размещена в декабре 2020 года. При этом, с учетом сроков рассмотрения заявок в Роспатенте, с момента подачи заявки на регистрацию товарного знака до настоящего момента заявленный к регистрации знак также активно используется и становится всё более узнаваемым среди потребителей.

С 2020 года на автозаправочных станциях, осуществляющих деятельность под товарным знаком «БРК», висят вывески с заявленным к регистрации товарным знаком, что подтверждается скриншотами с интернет-ресурса Яндекс.Карты, фотоматериалами, договорами на изготовление и монтаж вывесок. Право собственности на данные автозаправочные станции зарегистрировано на организации, в которых заявитель является учредителем. Данный довод подтверждается соответствующими выписками из ЕГРН (подтверждение права собственности на АЗС), а также выписками из ЕГРЮЛ (подтверждение, что заявитель является учредителем данных организаций).

Также заявитель ссылается на договор на изготовление полиграфической и рекламно-сувенирной продукции от 01.10.2020, заключенный между ИП Карнауховым С.В. и ООО «Файв Старз Медиа», в том числе, на изготовление ежедневников, буклетов, пакетов и иной рекламной продукции с изображением заявленного обозначения.

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для всех заявленных услуг 37 класса МКТУ.

К возражению приложены скриншоты материалов в сети «Интернет», с упоминанием расшифровки аббревиатуры «БРК», а также копия упомянутого договора № 18 на изготовление полиграфической и рекламно-сувенирной продукции от 01.10.2020 с приложениями (заявками) и актами выполненных работ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (16.11.2021) поступления заявки на регистрацию 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 государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, 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.

Положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово.


В соответствии с пунктом 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

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.

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено комбинированное

обозначение «  », представляющее собой сочетание согласных букв «БРК», выполненных заглавными буквами русского алфавита красного цвета.

Регистрация товарного знака испрашивается в отношении услуг 37 класса МКТУ - восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин полностью или частично изношенных; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; заряд аккумуляторов транспортных средств; зарядка электрических транспортных средств; мытье транспортных средств; обработка антикоррозионная; обработка антикоррозионная транспортных средств; обслуживание техническое транспортных средств; полирование транспортных средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; смазка транспортных средств; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; услуги по балансировке колес; чистка транспортных средств.

В результате анализа заявленного обозначения на соответствие его требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, установлено следующее.

Входящее в состав заявленного обозначения сочетание согласных букв «БРК» выполнено с использованием некоторого графического решения, в котором графическая проработка каждой буквы 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 не оказывает существенного влияния на различительную способность анализируемого элемента.

В связи с изложенным коллегия приходит к выводу, что выполненное подобным образом сочетание согласных букв русского алфавита «БРК», не обладающих словесным характером и не имеющих ярко выраженного графического исполнения,

относится к обозначениям, не обладающим различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса и пункта 34 Правил.

Основной довод возражения сводится к тому, что в заявленном обозначении буквосочетание «БРК» обладает различительной способностью, поскольку является аббревиатурой, т.е. является словом и, соответственно, обладает словесным характером.

По определению, данному в Большом Энциклопедическом Словаре, «слово» – одна из основных единиц языка, служащая для именования предметов, лиц, процессов, свойств.

В языкознании слово рассматривается с точки зрения звукового состава, значения, морфологического строения, словообразовательного характера, участия в той или иной парадигме, принадлежности к какой-либо части речи, роли в предложении, стилистической функции, происхождения» (см. «БЭС», гл. редактор А.М.Прохоров, изд.2-е, научн. издательство «Большая Российская энциклопедия», 1998 год).

Признаками слова являются: определенная фонетическая оформленность, ударение; материальность (звучание и буквенное отображение); воспроизводимость (готовая единица речи); номинативная функция (способность называть); информативность; лексическое и грамматическое значение; лексико-грамматическая принадлежность (часть речи); синтаксическая самостоятельность (способность употребляться в качестве высказывания); валентность (свободная и ограниченная сочетаемость); определенное морфемное строение.

Слова, обладая своим значением, являются строительным материалом высказывания, с помощью которого говорящий оформляет свою мысль. Каждое слово берет на себя выражение части смысла целого. Источник: <https://russkiyazyk.ru/leksika/chto-takoe-slovo.html>.

Таким образом, коллегия не может согласиться с утверждением заявителя, что любая аббревиатура, будучи по определению словом, отвечает всем признакам, которыми характеризуется слово.

Буквосочетание «БРК» не отвечает совокупности перечисленных признаков слова, что не позволяет отнести его к обозначениям, обладающим словесным характером,

поскольку данное обозначение состоит исключительно из согласных звуков, которые не воспринимаются в целом как слово естественного языка.

Кроме того, пункт 34 Правил, где однозначно указано, что сочетания букв, не имеющие словесного характера и характерного графического исполнения, относятся к обозначениям, которые не обладают различительной способностью, не содержит исключений для буквосочетаний, представляющих собой аббревиатуру, если такое буквосочетание не включает гласных звуков, благодаря которым приобретает словесный характер. Исключения также составляют буквосочетания, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В этой связи коллегия проанализировала материалы, приложенные к возражению, представленные заявителем в подтверждение приобретенной различительной способности заявленного обозначения, и установила следующее.

Так, представленные скриншоты материалов из сети Интернет действительно содержат сведения о заправочных станциях «БРК», расположенных в регионах Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края, вместе с тем, данные скриншоты получены 20 - 22 июня 2023 года, т.е. после даты подачи заявки № 2021774798 на регистрацию товарного знака.

Довод заявителя о том, что буквосочетание «БРК» напрямую ассоциируется потребителями с сетью АЗС, осуществляющей деятельность под брендом «Байкальская региональная компания», носит декларативный характер, не подкрепленный конкретными данными, при этом известность данной компании ограничен рамками вышеуказанных регионов, соответственно коллегия не может сделать обоснованный вывод о том, что это буквосочетание несет в себе очевидное для среднего российского потребителя смысловое значение.

Коллегия также обращает внимание на то, что практически все представленные заявителем фотографии иллюстрируют использование на АЗС изобразительного

товарного знака «  » по свидетельству № 455279.

Кроме того, представленные материалы носят общий характер, без детализации конкретных услуг 37 класса МКТУ, которые оказывают АЗС и в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака.

Представленный договор на изготовление полиграфической и рекламной продукции, не может свидетельствовать о значительных вложениях заявителя в рекламу заявленного обозначения, учитывая сравнительно небольшие объемы произведенной продукции с нанесенным на нее изображением (70 ежедневников, 100 конвертов, 80 бейджей, 18 колонок, 20 бутылок с логотипом, 100 пакетов).

Что касается материалов, приложенных к заявке на стадии экспертизы, которые были уже проанализированы в заключении по результатам экспертизы, то они также не могут служить доказательством приобретения заявленным обозначением различительной способности на дату подачи заявки, поскольку не содержат фактических сведений о длительности, интенсивности использования обозначения в отношении конкретных услуг 37 класса МКТУ, о степени информированности среднего российского потребителя о заявленном обозначении и лице, оказывающем эти услуги, включая результаты социологических опросов.

В связи с изложенным следует отметить, что одного лишь факта использования обозначения при осуществлении предпринимательской деятельности при оказании услуг АЗС третьим лицам недостаточно для приобретения обозначением различительной способности и узнаваемости его среди потребителей, а также возникновения устойчивой связи в глазах потребителей между заявленным обозначением и услугами, которые оказывает заявитель в лице ИП Карнаухова С.В.

В этой связи коллегия полагает правомерным вывод об отсутствии у заявленного обозначения различительной способности.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.07.2023, и оставить в силе решение Роспатента от 29.03.2023.