

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, рассмотрела поступившее 30.05.2023 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью Научное Производственное Предприятие «ИНТЕХ», г. Уфа (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022766902, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака «МКПС» по заявке №2022766902 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 20.09.2022 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 30.01.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение «МКПС» не обладает различительной способностью, так как представляет собой сочетание букв, не имеющее словесного характера и характерного графического исполнения, в связи с чем они являются неохраняемыми элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Следовательно, заявленное обозначение в целом не обладает различительной способностью.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему.

- обозначение МКПс будет восприниматься российским потребителем в целом, как фантазийная комбинация, обладающая различительной способностью и способная отличать производимые заявителем товары и оказываемые услуги от однородных товаров и услуг других производителей и поставщиков. Так, заявленное обозначение МКПс будет восприниматься потребителем как уникальная графическая композиция ввиду особого подбора символов: рассматриваемый элемент представляет собой комбинацию четырёх символов, располагающихся друг за другом, без пробелов, выполненных в разном регистре. Логично предположить, что обозначение МКПс будет восприниматься российским потребителем в целом, как фантазийная комбинация, единая графическая композиция, обладающая различительной способностью и способная отличать производимые заявителем товары от однородных товаров других производителей;

- заявитель также хотел бы отметить, что испрашивается охрана не отдельных простых букв «М», «К», «П» и «с», а именно сочетания МКПс, которое индивидуализирует производимые заявителем товары и оказываемые услуги. При этом необходимо обратить внимание на тот факт, что в случае предоставления правовой охраны обозначению МКПс охрана также предоставляется и его фонетическому образу, порождаемому в сознании потребителя. С одной стороны, это было бы логичным, поскольку товарный знак, призванный индивидуализировать, отличать товары одного производителя от аналогичной продукции другого производителя, должен выполнять свою функцию не только при указании его на товаре, упаковке, печати и визуальной рекламе, но и в звуковой рекламе, и в речи вообще. С другой стороны, несмотря на отсутствие в законодательстве положений, в явном виде гарантирующих защиту фонетического образа словесного обозначения, фактически такая защита предоставляется;

- при определении охраноспособности словесных обозначений, и, в частности, наличия у них словесного характера, следует анализировать не только их визуальный, но и фонетический (звуковой) образ. В этом смысле можно смело утверждать, что с точки зрения фонетики русского языка, указанное буквосочетание МКПс фонетически обладает различительной способностью. Действительно, сочетания согласных букв в русском языке, как правило, легко произносимы в соответствии с правилами фонетики, что доказывается наличием в русском языке слов, состоящих полностью из согласных, например, "гм", "хм" или "брр", которые любой российский потребитель легко произносит, также как, например, состоящие из согласных аббревиатуры "ГК", "РФ", "СНГ", "МЧС", "ФСБ", "КПСС", и т.п. Аналогично, буквосочетание МКПс также легко произносимо и порождает в сознании потребителя характерный звуковой образ, в точности совпадающий со звуковым образом буквосочетания "эм-ка-пэ-эс", удовлетворяющего, по мнению заявителя, применяемым при экспертизе словесных обозначений критериям, позволяющим судить о наличии у буквосочетания словесного характера, а значит, являющихся словами с точки зрения Кодекса;

- например, в аудиовизуальной рекламе (на радио и телевидении) буквосочетание «МКПс» будет звучать точно так же, как и слово "эмкапээс", содержащее и согласные, и гласные звуки. Таким образом, есть основание утверждать, что буквосочетание «МКПс» не может не иметь словесного характера. Поэтому отказ в охране обозначению МКПс, как "не имеющему словесного характера", представляется спорным;

- если позиция экспертизы основывается на том, что буквосочетание МКПс не является словом, так как оно не содержит гласных, а значит и слогов, то заявитель хотел бы отметить, что слог - есть элемент фонетического слова, также как само слово - прежде всего элемент речи, языка. Все слова делятся на слоги, и именно возможность деления на слоги с фонетической точки зрения является основной характеристикой слова. Применительно к буквосочетанию «МКПс» это означает, что, несмотря на его состав (согласные буквы), его можно представить как изобретенное слово, фонетически разделяемое на слоги и легко произносимое, как

"эм-ка-пэ-эс". В противном случае, если бы оно вообще не содержало слогов, его просто нельзя было бы произнести. Исходя из изложенного, есть основание утверждать, что обозначение МКПс не может не иметь словесного характера, и заявитель не может согласиться с тем, что оно подпадает под действие пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Напротив, заявленное обозначение представляет собой сочетание букв, имеющих словесный характер. Таким образом, обозначение МКПс обладает словесным характером, то есть является словом. Соответственно, являясь изобретенным словом, оно не может не обладать различительной способностью, поскольку, как известно, именно фантазийность (или изобретенность) придает словесным обозначениям оригинальные черты, и именно в этом качестве они воспринимаются потребителями.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты (20.09.2022) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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.

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 сведения, 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.

Заявленное обозначение «МКПс» состоит из четырех согласных букв русского языка, выполненных стандартным шрифтом без каких-либо оригинальных графических решений, при этом три первые буквы выполнены заглавными, а последняя буква – строчной.

Государственная регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям законодательства показал следующее.

Заявленное обозначение «МКПс» представляет собой сочетание четырех согласных букв русского алфавита, которое не имеет словесного характера, поскольку состоит только из согласных звуков, сочетание которых никак не воспринимается как слово естественного языка. Кроме того, обозначение выполнено стандартным шрифтом, без каких – либо графических особенностей, способных оказать влияние на индивидуализирующую функцию обозначения. Указанное обстоятельство свидетельствует об отсутствии у данного знака различительной способности.

По определению, данному в Большом Энциклопедическом Словаре, «слово» – одна из основных единиц языка, служащая для именованя 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 г, стр.1111).

Заявленное обозначение не отвечает ни одному из перечисленных признаков слова с точки зрения норм русского языка, буквами которого выполнено заявленное обозначение, что не позволяет отнести его к обозначениям, обладающим словесным характером.

Такие обозначения не обладают различительной способностью с учетом положения пункта 34 Правил, согласно которому к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в том числе отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово.

В отношении довода заявителя о том, что буквосочетание «МКПс» легко произносимо и порождает в сознании потребителя характерный звуковой образ, в точности совпадающий со звуковым образом буквосочетания «эм-ка-пэ-эс», удовлетворяющего применяемым при экспертизе словесных обозначений критериям, позволяющим судить о наличии у буквосочетания словесного характера, коллегия обращает внимание на то, что заявителем не представлены какие-либо сведения о том, как именно будет воспринимать заявленное обозначение адресная группа потребителей товаров/услуг, для которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, ввиду чего указанный довод не может быть принят коллегией во внимание.

Довод заявителя о том, что обозначение «МКПс» является изобретенным словом, фонетически разделяемым на слоги, который может произноситься как «эмкапээс», мог бы трактоваться в пользу заявителя в случае приобретенного вторичного смыслового значения простого сочетания букв «МКПс», установленного в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, положения которого не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования, то есть подразумевается, что сочетание букв в результате использования приобрело словесный характер в силу интенсивного использования, в том числе в звуковой рекламе, при которой обозначение произносилось как слово. В качестве примера такой регистрации может служить знаменитая марка автомобилей BMW. Являясь, по сути, сочетанием букв,

не имеющим словесного характера, в силу длительного и обширного использования приобрело узнаваемость и словесность – БэЭмВэ.

В данном случае доказательств, подтверждающих приобретение заявленным обозначением различительной способности в результате его использования заявителем и содержащих 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, в возражении не представлено.

В отношении довода заявителя о регистрации на его имя товарного знака



по свидетельству № 473759 для однородных заявленным товаров 09 класса МКТУ (кабели электрические) коллегия отмечает, что наличие указанного товарного знака не может служить основанием для государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022766902, так как товарный знак зарегистрирован в ином графическом исполнении, с использованием нестандартной графики при выполнении букв «М» и «К», а также с использованием цветового решения и в комбинации с изобразительным элементом.

Таким образом, коллегией установлено, что заявленное обозначение представляет собой неохраняемый элемент, не способный отличать товары/услуги одного изготовителя от товаров/услуг того же вида и рода других изготовителей, в связи с чем вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.05.2023, оставить в силе решение Роспатента от 30.01.2023.