



Основанием для принятия решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что входящие в состав заявленного обозначения буквы «ПМЗ» являются неохранными элементами, поскольку не имеют характерного (оригинального) графического исполнения, в связи с чем не обладают различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, словесные элементы «КРЕПЁЖ НА ВЫСОТЕ» в силу своего семантического значения (КРЁПЕЖ – детали (болты, штифты и т.п.) для скрепления, соединения частей машин, конструкций; ВЫСОТА — протяжение снизу вверх, высота. Высота дома. Башня большой высоты, см. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992, толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940, толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000) не обладают различительной способностью, указывают на назначение заявленных товаров, являются неохранными элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 06.07.2020 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- словесные элементы «КРЕПЁЖ НА ВЫСОТЕ» представляют собой оригинальное словосочетание, имеющее единую грамматическую конструкцию, в которой одно слово семантически зависит от другого;
- смысловое содержание словесного элемента «КРЕПЁЖ НА ВЫСОТЕ» в зависимости от восприятия потребителем, может вызывать ассоциации как с товарами высокого качества, так и с товарами, имеющими вымышленные свойства, а именно «располагаться на какой-то высоте от земли», в связи с чем ни один из этих вариантов не указывает на назначение товаров, поскольку образует оригинальную и фантазийную конструкцию слов, не имеющих однозначного значения, которая требует от потребителя определенных домысливаний и ассоциаций;

- существует устоявшаяся практика Роспатента, в соответствии с которой обозначения, имеющие в составе словесные элементы «НА ВЫСОТЕ», получают правовую охрану без указания данных элементов в качестве неохраняемых. Например, товарные знаки по свидетельствам: №740448, №550771, №665290, №622948, №691591, №631022.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 07.06.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019754556.

Необходимо отметить, что на заседании, коллегией были выдвинуты дополнительные основания, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, а именно, заявленное обозначение не соответствует пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса в отношении части товаров 06 класса МКТУ, поскольку вводит потребителя в заблуждение относительно вида, свойств и назначения товаров.

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

С учетом даты подачи (28.10.2019) заявки №2019754556 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть

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

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также 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 их изготовителей в средствах массовой информации.

Согласно подпункту 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 ложности или 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. В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.



Заявленное обозначение «  » является комбинированным. Включает в себя изобразительный элемент в виде стилизованного изображения линий разных размеров, на фоне которых расположен шестиугольник с изогнутой линией внутри. Внутри шестиугольника

расположены буквы «ПМЗ». Справа, в верхней части обозначения, расположены словесные элементы «КРЕПЁЖ НА ВЫСОТЕ». Заявленное обозначение выполнено в синем и голубом цветовом сочетании, заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 06 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пунктов 1, 3 (1) статьи 1483 кодекса показал следующее.

Входящие в состав заявленного обозначения элемент «ПМЗ», представляет собой сочетание согласных букв, не имеющих словесного характера, в связи с чем не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, является неохраняемым элементом заявленного обозначения, что правомерно указано в решении Роспатента. Заявителем данный факт в возражении не оспаривается.

В свою очередь, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «КРЕПЁЖ НА ВЫСОТЕ», представляют собой словосочетание, в котором «КРЕПЁЖ» – детали (болты, штифты и т.п.), предназначенные для скрепления, соединения частей машин, конструкций, следовательно указывает на вид товара; «НА ВЫСОТЕ» — удовлетворяя самым строгим требованиям (см. <https://dic.academic.ru>. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000.), воспринимается потребителем в качестве указания на назначение и свойства заявленных товаров, в том числе, носит хвалебный характер (речь идет о крепеже, обладающим лучшими, хорошим качествами).

Из вышеизложенного следует, что словосочетание «КРЕПЁЖ НА ВЫСОТЕ» заявленного обозначения прямо, без домысливания связано с заявленными товарами 06 класса МКТУ, указанными в перечне настоящей заявки, то есть характеризует вид, свойства и назначение производимых товаров.

Согласно словарно-справочным источникам понятие «Крепёж» включает в себя такие виды крепежа как: анкерный крепеж; метрический крепеж; такелаж; дюбельная техника; заклепки и др. (см. <https://academic.ru>). Перечень заявленных товаров 06 класса МКТУ содержит товары “тросы и проволока металлические, неэлектрические; изделия мелкие металлические и скобяные; болты анкерные;

болты металлические; болты с проушиной; винты металлические / шурупы металлические; гайки металлические; гвозди; гвозди на обуви альпинистов / шипы на обуви альпинистов; гвозди обивочные / гвозди финишные; гвозди подковные; гвозди сапожные металлические; дюбели металлические; зажимы для канатов, тросов металлические; зажимы металлические [скобы]; заклепки металлические; затычки металлические / заглушки металлические; защелки металлические; звенья натяжные соединительные; звенья соединительные для цепей металлические; изделия скобяные металлические; канаты для подвесных дорог / тросы для подвесных дорог; канаты металлические; кольца стопорные металлические; консоли строительные металлические / кронштейны строительные металлические; крепи водонепроницаемые металлические; крюки [скобяные изделия металлические]; крюки альпинистские металлические; крюки для крепления кровельного шифера; крепления для мебели металлические; муфты соединительные для труб металлические; петли накладные металлические; приспособления зажимные для труб металлические; ремни для транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ металлические; соединения для тросов металлические неэлектрические; соединения для труб металлические; стропы металлические для транспортировки грузов; тросы металлические неэлектрические; тросы стальные; уголки металлические; упоры дверные металлические; фланцы металлические; фурнитура для мебели металлическая; хомуты для скрепления кабелей и труб металлические; цепи металлические; цепи предохранительные металлические; шайбы металлические; штифты [скобяные изделия]”, в отношении которых вышеуказанный словесный элемент не обладает различительной способностью, поскольку указывает на назначение и свойства заявленных товаров.

В связи с чем, довод, изложенный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии элемента «КРЕПЁЖ НА ВЫСОТЕ» требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, следует признать правомерным.

Коллегия отмечает, что заявителем не представлено документального подтверждения того, что словесные элементы заявленного обозначения «КРЕПЁЖ НА

ВЫСОТЕ» приобрели различительную способность в результате их длительно интенсивного использования заявителем на территории Российской Федерации в отношении товаров, указанных в перечне заявки.

Вместе с тем, в отношении иных заявленных товаров 06 класса МКТУ, не связанных с крепежом, регистрация заявленного обозначения со словесным элементом «КРЕПЁЖ НА ВЫСОТЕ» ввиду его смыслового значения будет вводить потребителя в заблуждение на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, относительно их вида, свойств и назначения.

Относительно доводов заявителя, о существовании регистраций, приведенных заявителем в возражении в качестве примера, коллегия отмечает, что каждый товарный знак необходимо рассматривать отдельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела, а указанные заявителем товарные знаки не являются предметом рассмотрения данного возражения.

Таким образом, все изложенные обстоятельства делав совокупности свидетельствуют о наличии обстоятельств для изменения решения Роспатента от 07.06.2020 и возможности регистрации товарного знака по заявке №2019754556 в отношении части товаров 06 класса МКТУ с указанием букв «ПМЗ» и словесного элемента «КРЕПЁЖ НА ВЫСОТЕ» в качестве неохраняемых.

Коллегия обращает внимание, что на заседании коллегии, состоявшемся 12.08.2020, при оглашении резолютивной части была допущена ошибочная формулировка в части возможности регистрации заявленного обозначения по заявке №2019754556 в качестве товарного знака.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.07.2020, изменить решение Роспатента от 07.06.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019754556 с учетом дополнительных оснований.**