

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ~~во~~зражения ~~з~~аявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 28.07.2023 возражение, поданное ООО «СТАТУС-ЮГ», Краснодарский край (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022746571, при этом установлено следующее.



Предоставление правовой охраны обозначению «МАТЕРИАЛЫ» по заявке №2022746571, поданной 11.07.2022, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 02, 19 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом принято решение от 24.04.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022746571. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении упомянутых товаров на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение состоит из неохраноспособных элементов:

- включенные в состав заявленного обозначения буквы «STM» не имеют словесного характера, характерного графического исполнения, не обладают различительной способностью, в связи с чем являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- включенные в состав заявленного обозначения словесные элементы «СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (означают «природные и искусственные материалы, применяемые при возведении и ремонте зданий и сооружений» <https://dic.academic.ru/dic.nsf/polytechnic/8946/СТРОИТЕЛЬНЫЕ>)), не обладают различительной способностью, характеризуют заявленные товары, а именно указывают на их вид и назначение, в связи с чем являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса

Поскольку указанные неохраняемые элементы занимают доминирующее положение в заявленном обозначении, оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Рассмотрев представленные заявителем в письме-ответе дополнительные материалы, экспертиза не может сделать вывод о фактическом использовании заявленного обозначения и приобретении им различительной способности в результате его использования.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.07.2023 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 24.04.2023. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение представляет собой общую композицию, поскольку каждый из элементов заявленного обозначения занимает своё строго отведенное место, имеет соответствующий размер и цвет для восприятия всего обозначения потребителем в общем, не разделяя его зрительно на отдельные фрагменты;

- использование простых геометрических форм в виде квадратов и лаконичная композиция подходит для строительных материалов 02, 19 классов

МКТУ, ассоциируется со строгой геометрией зданий и упорядоченных пропорций;

- товары 02, 19 классов МКТУ реализуются в специализированных магазинах или строительных рынках, не относятся к товарам ежедневных покупок; чаще всего их закупкой занимаются профессиональные строители и отделочники. Все это уменьшает возможность спонтанных покупок и увеличивает различительную способность заявленного обозначения;

- заявителем представлен пакет документов, свидетельствующий о приобретении заявленным обозначением различительной способности (приложения №№1-7).

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 24.04.2023 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 02, 19 классов МКТУ с выведением из правовой охраны букв «STM» и словесных элементов «СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».

К возражению приложены следующие материалы:

1. Справка о производстве и реализации заявителем продукции под обозначением «STM»;
2. Отчёт по продажам товаров с обозначением «STM» за период с 01.01.2021 по 30.12.2022;
3. Отчёт по продажам товаров с обозначением «STM» за период с 01.01.2023 по 18.07.2023;
4. Отчёт по продажам товаров с обозначением «STM» за 2017 год;
5. Договор №1 от 05.05.2022 на изготовление и передачу рекламной и/или полиграфической продукции, а также дополнительные соглашения к данному договору;
6. Клиентские базы за 2016-2018 годы;
7. Клиентская база за 2023 год.

Заявителем на стадии экспертизы (корреспонденция от 16.03.2023) были представлены дополнительные документы, а именно:

8. Договор поставки №159 от 15.12.2021;

9. Договор поставки №11-11/21 от 11.11.2021;
10. Счёт на оплату №21 от 03.02.2023;
11. Отчёт по продажам товаров с обозначением «STM» за период с 01.01.2022 по 06.03.2023.

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

С учетом даты (11.07.2022) поступления заявки №2022746571 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и 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;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

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

Вместе с тем согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; 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 и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Как следует из положений пункта 35 Правил, 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 различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение «**МАТЕРИАЛЫ**», состоящее из геометрических фигур в виде квадратов, из сочетания простых латинских букв «STM», и из словесных элементов «СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 02, 19 классов МКТУ основано на выводе о несоответствии заявленного обозначения нормам пункта 1 статьи 1483 Кодекса.



Анализ заявленного обозначения « **STM** СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ » на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение включает в себя буквы «STM», которые не имеют словесного характера, характерного графического исполнения, не обладают различительной способностью, в связи с чем являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. При этом, тот факт, что указанные буквы размещены в геометрических фигурах в виде квадратов не придает им различительную способность, поскольку данные элементы являются лишь их фоном, в которых буквы пространственно доминируют.

Вместе с тем, заявленное обозначение включает в свой состав словесные элементы «СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ», которые, хотя и расположены на двух строках, однако, воспринимаются потребителями как единое словосочетание, которое означает «природные и искусственные материалы, применяемые при возведении и ремонте зданий и сооружений» (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/polytechnic/8946/СТРОИТЕЛЬНЫЕ>). При этом данные словесные элементы характеризуют испрашиваемые товары 02 класса МКТУ «аннато [краситель], аурамин, бальзам канадский, белила свинцовые, вещества красящие, вещества связывающие для красок, глазури [покрытия], глет свинцовый, гуммилак/шеллак, диоксид титана [пигмент], грунтовки, заплатки-краски перемещаемые, индиго [краситель], камедесмолы, канифоль, карбонил для предохранения древесины, красители, красители ализариновые, красители анилиновые, красители в виде маркеров для реставрации мебели, копал [смола растительная], красители из древесины, красители для кожи, красители, краски эмалевые, краски, краски алюминиевые, краски бактерицидные, краски клеевые/темпера, краски асбестовые, краски мочеотталкивающие, краски огнестойкие, краски огнестойкие, креозот для предохранения древесины, куркума [краситель], лак асфальтовый/лак черный, лаки для бронзирования, лаки для деревянных полов/лаки паркетные, ленты антикоррозионные, лаки битумные, лаки, масла антикоррозионные, масла защитные для древесины, мастики

[природные смолы], морилки для древесины, молоко известковое, оксид кобальта [краситель], оксид цинка [пигмент], пигменты, покрытия [краски], покрытия [краски] для гудронированного картона, покрытия [краски] для древесины, покрытия для защиты от граффити [краски], покрытия необрастающие, политуры, порошки алюминиевые для художественно-декоративных целей, порошки для бронзирования, порошки для серебрения, порошки металлические для художественно-декоративных целей и печати, препараты антикоррозионные, препараты защитные для металлов, протравы, протравы для древесины, растворы для побелки, сажа [краситель], сажа газовая [пигмент], сажа ламповая [пигмент], сандарак, разбавители для красок, разбавители для лаков, сгустители для красок, сиена, смолы природные необработанные, сиккативы [ускорители высыхания] для красок, смазки антикоррозионные консистентные, составы для внутренней отделки, составы для предотвращения [разбавитель для красок], составы против ржавчины, средства для предохранения древесины, тонеры для принтеров и копировальных аппаратов, фиксативы [лаки], фольга металлическая для художественно-декоративных целей и печати, фустин [краситель], экстракты красильные из древесины, эмульсии серебра [пигменты], эмали [лаки], растворы для побелки, штукатурки декоративные, мастики акриловые, пасты колеровочные, лаки для декупажа», а также заявленные товары 19 класса МКТУ «алебастр, арктилит, асбестоцемент, бетон, битумы, бумага строительная, вещества связующие для брикетирования, геотекстиль, гипс [строительный материал], глина, деготь каменноугольный, известь, терракота [строительный материал], цементы, смеси строительные сухие, топпинги строительные, штукатурки акустические», поскольку указывают на их вид и назначение, а именно на то, что данные товары используются при строительных работах и являются строительными материалами.

Таким образом, заявленное обозначение состоит из неохраняемых элементов и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Также коллегия отмечает, что заявленное обозначение не представляет собой единую композицию, обладающую определенной графической

проработкой, что позволило бы зарегистрировать его в качестве товарного знака. Неохраняемые элементы заявленного обозначения (буквы «STM», словесные элементы «СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ») легко определяются потребителями в составе заявленного обозначения, не связаны между собой.

Что касается материалов, представленных заявителем в качестве подтверждения приобретения заявленным обозначением различительной способности, то они не позволяют прийти к выводу, что до даты приоритета заявки №2022746571 заявленное обозначение воспринималось как знак маркировки товаров 02, 19 классов МКТУ, производимых заявителем.

Часть представленных заявителем документов (приложения №№3, 7, 10, частично приложение №11) датирована позже даты приоритета заявленного обозначения (11.07.2022), в связи с чем данные материалы не могут быть приняты коллегией во внимание в качестве доказательств различительной способности заявленного обозначения.

Коллегия отмечает, что представленные заявителем отчёты о продажах (приложения №№2, 4, частично приложение №11), содержат не изображение



заявленного на регистрацию обозначения «МАТЕРИАЛЫ», а просто буквы «STM», следовательно, данные документы не могут быть приняты коллегией во внимание в качестве подтверждения различительной способности заявленного обозначения. Такие же выводы коллегия формулирует и в отношении приложенной к возражению справки о производстве и реализации заявителем продукции под обозначением «STM» (приложение №1).

В представленных заявителем договорах на поставку товаров (приложения №№8, 9), равно как и в информации о клиентских базах (приложения №№6, 7), отсутствует изображение заявленного обозначения, ввиду чего коллегия также не может принять данные документы во внимание в качестве доказательств различительной способности заявленного обозначения.

Таким образом, в представленных заявителем документах, доказывающих, по его мнению, различительную способность заявленного

обозначения, недостаточно для подтверждения того, что оно приобрело различительную способность в отношении товаров заявителя на территории Российской Федерации.

Указанный вывод обосновывается тем, что заявителем не представлены необходимые сведения об объемах производимых товаров; длительности и регулярности использования; объеме затрат на рекламу; а также сведения об информированности потребителя о товарах заявителя, маркированных заявленным обозначением.

На основании вышеизложенных фактов, нельзя сделать вывод о том, что



**СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ**

обозначение « **МАТЕРИАЛЫ** » широко известно среднему российскому потребителю и длительно используется заявителем на территории всей Российской Федерации.

При указанных обстоятельствах у коллегии отсутствуют основания считать неправомерным вывод Роспатента о том, что заявленное обозначение противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявителем 09.01.2024 было направлено обращение на имя руководителя Роспатента, в котором он отмечал следующее:

- заявленное обозначение имеет общую композицию, которая исполняет роль «ловушки для глаза», выполняя основную цель - фиксацию взгляда потребителя;

- заявитель активно вводит в гражданский оборот продукцию под обозначением «STM»;

- заявителем представлено суждение художника, в котором указывалось, что в заявленном на регистрацию обозначении присутствует композиция.

К обращению заявителем было приложено суждение художника (приложение №12).

В отношении представленного обращения от 09.01.2024 коллегия сообщает, что приведенные в нём доводы уже были проанализированы по тексту заключения выше и не требуют дополнительных пояснений со стороны коллегии.

Дополнительно, коллегия указывает, что представленное заявителем суждение художника (приложение №12) не может быть принято ею во внимание, поскольку данное суждение было представлено специалистом в области искусства (живописи), а не специалистом в области интеллектуальной собственности.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.07.2023, оставить в силе решение Роспатента от 24.04.2023.