


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 25.08.2022. Данное возражение подано индивидуальным предпринимателем Дидух А.Н., г. Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021709710, при этом установлено следующее.

Заявка №2021709710 на регистрацию комбинированного обозначения

 «**SD VK ПЛИТКА**» в качестве товарного знака была подана на имя заявителя 24.02.2021 в отношении товаров и услуг 19, 21, 35, 39 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 25.04.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021709710. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение состоит из неохраняемых элементов, а именно словесного элемента «ПЛИТКА», букв «SD», «VK» и простой геометрической фигуры – красный квадрат, с закругленными углами, в связи с чем не может быть

зарегистрировано в качестве товарного знака как несоответствующее требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.08.2022 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение в целом обладает различительной способностью в силу того, что входящие в состав заявленного обозначения неохранные элементы в виде уникального абстрактного сочетания букв «SDVK» в оригинальной шрифтовой проработке и красного квадрата с закругленными углами, в целом представляет собой комбинированное обозначение, которое не применяется в повседневной жизни, не является привычным и образует оригинальную композицию, визуально узнаваемую потребителем и позволяющую выделить данного продавца на рынке однородных товаров и услуг;

- заявленное обозначение приобрело дополнительную различительную способность. В дополнение к материалам, представленным на стадии экспертизы заявленного обозначения, заявитель предоставляет дополнительные материалы об активной деятельности заявителя, осуществляемой под заявленным обозначением, в результате чего данное обозначение стало известно потребителю.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 19, 21, 35, 39 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы (копии):

1. Материалы договора с индивидуальным предпринимателем Ткаченко С.О.;
2. Материалы договора с индивидуальным предпринимателем Сунцовым Е.М.;
3. Договор на оказание рекламных услуг с ООО «Медиа Закупки»;
4. Договор на пошив брендовой продукции для сотрудников;
5. Скриншот личного кабинета Google реклама;
6. Распечатка Инстаграмма;

7. Распечатка сведений из канала Youtube;
8. Распечатка с сайта Яндекс.Метрика данных о посещаемости сайта, ;
9. Распечатка сайта <https://plitka-sdvk.ru>;
10. Фото сертификатов производителей;
11. Примеры запросов коммерческих предложений от оптовых покупателей;
12. Договоры аренды помещений для магазина;
13. Маркетинговое исследование «Рынок керамической плитки и керамогранита». Август 2020 г.;
14. Материалы договора об оказании услуг связи;
15. Акты на оказание услуг по размещению рекламно-информационных материалов;
16. Договор об оказании рекламных услуг с Google;
17. Кейс, распечатанный с сайта www.digitalstrategy.ru;
18. Материалы договора купли-продажи проекта от 23.12.2015;
19. Отзывы с сайтов Отзовик, Яндекс маркет;
20. Распечатки фотографий вывесок магазинов «SDVK плитка».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегией было установлено следующее.

С учетом даты подачи (24.02.2021) заявки № 2021709710 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. 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 отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово.

Согласно пункту 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.

Заявленное обозначение «» является комбинированным и состоит из помещенных на двух строках букв латинского

алфавита «SD», «VK», выполненных на фоне прямоугольника красного цвета со скругленными углами. Справа от указанной композиции помещен словесный элемент «плитка». Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в красном и белом цветовом сочетании в отношении товаров и услуг 19, 21, 35, 39 классов МКТУ.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Как было указано выше, заявленное обозначение включает в свой состав словесный элемент «плитка». Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 19 и 21 классов МКТУ, относящихся к плиточным материалам, следовательно словесный элемент «плитка» заявленного обозначения указывает на вид испрашиваемых к регистрации товаров. Кроме того, в заявленный перечень включены также услуги 35 и 39 классов МКТУ, связанные с реализацией и продвижением товаров, услугами по доставке, хранению товаров, работами погрузочно-разгрузочными и т.д. Для упомянутых видов услуг заявленное обозначение указывает на их назначение (а именно на то, что данные услуги оказываются в отношении плитки). Таким образом, указанный элемент относится к категории неохраноспособных по смыслу пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение состоит из помещенных на двух строках букв латинского алфавита «SD», «VK». По мнению заявителя, упомянутые буквы выполнены оригинальным шрифтом. Вместе с тем, шрифт, использованный при написании данных букв, максимально приближен к стандартному, особенности шрифтового исполнения данных букв вряд ли способен запомнить средний российский потребитель. Факт исполнения букв «SD», «VK» на двух строках не приводит к их качественно иному восприятию. Включенный в состав заявленного обозначения прямоугольник красного цвета не оригинален, воспринимается исключительно как фон, на котором не заостряется внимание потребителя при восприятии заявленного обозначения. Необходимо отметить, что цвет предназначен для использования в товарных знаках неограниченного круга лиц, то есть сам по себе не способен выполнять отличительную функцию, присущую товарному знаку.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение представляет собой композицию, не обладающую различительной способностью, а именно состоит из неохраноспособного элемента «плитка», букв «SD», «VK», не имеющих словесного характера и не воспринимаемых как слово, и исполненных в манере, приближенной к стандартному написанию данных букв, а также из прямоугольника красного цвета, воспринимаемого исключительно в качестве фона для неохраноспособных букв. В указанной совокупности элементов отсутствуют признаки, необходимые и достаточные для запоминания его потребителями.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в связи с отсутствием у него различительной способности следует признать правомерным.

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования. В рамках изложенного довода заявитель ссылается на документы, представленные на стадии экспертизы заявленного обозначения, а также на дополнительные материалы, представленные с возражением. Анализ данных документов показал следующее.

В 2015 году заявителем был приобретен имущественный комплекс проекта «SDVK», включающий такие активы, как доменное имя (www.plitka-sdvk.ru), право пользоваться телефонными номерами Интернет-магазина «SDVK», право аренды площадей магазина, право на оборудование, оргтехнику, мебель и т.д. В феврале 2016 года был проведен ребрендинг данного сайта, согласно пояснениям заявителя, домен www.plitka-sdvk.ru представляет собой Интернет-магазин, посредством которого осуществляется реализации плитки. Согласно материалам договора (2) индивидуальным предпринимателем Сунцовым Е.М. в отношении заявителя были оказаны услуги по техническому сопровождению сайта <https://plitka-sdvk.ru>, а также SEO-продвижение данного сайта, а согласно договору (1) Ткаченко С.О. оказывает консультационные услуги по интеграции системы RetailCRM проекта <https://plitka-sdvk.ru/>.


Заявителем сообщается также о том, что он арендует помещения (в Москве, Реутове и Краснодаре) (12), в которых функционируют три магазина, также осуществляющие продажу плитки. При этом, согласно пояснениям заявителя продажа и доставка плитки осуществляется по всей территории России, пункты выдачи имеются в более, чем 100 городах России.

В рамках доказывания приобретения заявленным обозначением дополнительной различительной способности заявителем представлено маркетинговое исследование «Рынок керамической плитки и керамо-гранита» (13), отзывы с сайтов Отзовик, Яндекс маркет (19).

Согласно доводам и материалам возражения, заявителем проводится рекламная компания и маркетинговые мероприятия, направленные на продвижение оказываемых им услуг. Так, в частности, заявителем представлен договор (4) на пошив брендовой одежды, распечатка из личного кабинета Google реклама (5), материалы, касающиеся оказания услуг по размещению рекламно-информационных материалов (15), договор об оказании рекламных услуг (16), кейс, распечатанный с сайта www.digitalstrategy.ru.

Вместе с тем, изучение представленных заявителем материалов не позволяет признать факт приобретения заявленным обозначением дополнительной различительной способности по следующим причинам.

Так, в частности, материалы возражения не подтверждают значительные объемы оказываемых заявителем услуг под исследуемым обозначением в различных субъектах Российской Федерации. Так, в частности, с возражением представлено лишь два заказа на доставку продукции (напольной плитки, панно, керамогранита и т.д.) от покупателей из Комарево и Щелково (11). Следует отметить также, что на

представленных материалах используется обозначение «», содержащее дополнительные элементы («Интернет-магазин»), отсутствующие в составе заявленного обозначения. Иных материалов, подтверждающих фактические заказы и поставки товаров под заявленным обозначением в различных регионах Российской Федерации, представлено не было.

Что касается сайта в сети Интернет (<https://sdvk-plitka.ru>), который активно продвигается и рекламируется заявителем (1-3, 5, 15, 16), то его наличие не свидетельствует об известности заявленного обозначения в его взаимосвязи с индивидуальным предпринимателем Дидух А.Н. Так, в частности, на представленных распечатках сайта (9) нигде не фигурирует заявитель. На распечатке страницы Инстаграм (6), распечатке канала Youtube (7), в распечатке с сайта (17) также нет ссылок на Дидух А.Н. Из фотографии вывесок магазинов «SDVK плитка» (20) никак не следует, кто именно осуществляет деятельность под данными вывесками. В отзывах (19) также нигде не упоминается заявитель. Более того, распечатки сайта www.plitka-sdvk.ru свидетельствуют об использовании обозначения в виде, в отличающемся от заявленного (в частности, в составе обозначения присутствуют также словесные обозначения «интернет-магазин», «plitka-sdvk.ru»). Следовательно, упомянутые выше документы не подтверждают доводы, изложенные в возражении.

С возражением представлено также маркетинговое исследование «Рынок керамической плитки и керамогранита» (13), вместе с тем, указанное исследование «содержит информацию о ключевых трендах и инсайтах индустрии по итогам первого полугодия 2020 года», при этом на странице 84 исследования приведены таблицы, содержащие средние базовые цены на основные виды керамической плитки, отклонения базовых цен на основные виды керамической плитки от средней, максимальные и минимальные цены на керамическую плитку, а на странице 131 исследования приводятся таблицы со средними базовыми ценами на основные виды керамогранита, отклонения базовых цен на основные виды керамогранита, максимальные и минимальные цены на керамогранит. Вместе с тем, данное исследование не содержит заявленного обозначения, кроме того, в качестве компании, осуществляющей продажу плитки фигурирует «ПЛИТКА-SDVK», а не Дидух А.Н.

Что касается сертификатов производителей (10), то они не датированы либо относятся к периоду после даты подачи заявки на регистрацию рассматриваемого

обозначения в качестве товарного знака. Кроме того, в сертификатах отсутствует заявленное обозначение.

Договор на пошив брендированной продукции для сотрудников (4) не свидетельствует об активном осуществлении деятельности под заявленным обозначением и его ассоциировании с заявителем.

Резюмируя вышеизложенное, следует констатировать, что представленные с возражением документы не подтверждают активное и интенсивное использование заявленного обозначения заявителем в отношении испрашиваемых к регистрации товаров и услуг 19, 21, 35 и 39 классов МКТУ, в результате чего средний российский потребитель был бы осведомлен о соответствующих товарах и услугах именно в их взаимосвязи с заявителем. Таким образом, оснований для вывода о приобретении заявленным обозначением дополнительной различительной способности, не имеется.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 14.12.2022 от заявителя поступило особое мнение. Часть доводов поступившей корреспонденции повторяет доводы, изложенные в возражении. Оценка указанным доводам была дана выше по тексту заключения, в связи с чем они не требуют дополнительного анализа. Кроме того, в особом мнении указывается на факт регистрации товарного знака



SDVK

« SDVK » по свидетельству №498748, что свидетельствует, по мнению заявителя, об охраноспособности заявленного обозначения. Также заявителем указывается, что количество обращений, поступающих с сайта www.plitka-sdvk.ru, в месяц в среднем около 1500, товаров приобретается на сумму 118 миллионов рублей, переходят в отгрузку в среднем 500 заказов на сумму около 10-15 миллионов рублей в месяц. Итого за период с 01.01.2017 по 31.01.2021 продано товаров на сумму 546 миллионов рублей в рамках 21543 заказов.

В подтверждение изложенного заявителем представлена справка, отражающая валовую прибыль по полностью оплаченным отгрузкам (21).

В отношении изложенных доводов коллегия отмечает следующее.

Товарный знак по свидетельству №498748 существенным образом отличается от заявленного обозначения, в связи с чем его регистрация не подтверждает соответствующий довод заявителя об охраноспособности заявленного обозначения.

Что касается материала (21) и соответствующих доводов заявителя о количестве отгрузок и суммах поступивших средств за них средств, то данные материалы были представлены после даты заседания коллегия, состоявшегося 09.12.2022. Вместе с тем, их анализ показал, что они также не подтверждают приобретенную различительную способность заявленного обозначения, поскольку, как указывалось выше, заявителем не показана связь между самим заявленным обозначением и индивидуальным предпринимателем Дидух А.Н., так, в частности, на сайте www.plitka-sdvk.ru не содержится данных о заявителе. Кроме того, упомянутый сайт согласно представленным распечаткам, сопровождается обозначением, отличным от заявленного обозначения

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.08.2022, оставить в силе решение Роспатента от 25.04.2022.