

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее - Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 16.10.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ПроЛИПА», Кировская область, муниципальный район Кильмезский, сельское поселение Малокильмезское, деревня Малая Кильмезь (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023743295 , при этом установила следующее.

PRO
ЛИПА

Обозначение « **PRO** **ЛИПА** » по заявке №2023743295 подано 22.05.2023 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 19, 20, 40 классов МКТУ.

Роспатентом 18.07.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке №2023743295 для

всех товаров и услуг 19, 20, 40 классов МКТУ, ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

В заключении, являющемся неотъемлемой частью решения, указано следующее.

Входящие в его состав словесные элементы «PRO ЛИПА» (англ. «PRO» - сокращение от слова «Professional» - профессиональный; «ЛИПА» - одно из самых мягких поделочных деревьев, см. Интернет-словари: [https://www.acronymfinder.com/Professional-\(PRO\).html](https://www.acronymfinder.com/Professional-(PRO).html); <https://dic.academic.ru/dic.nsf/muller/995766/professional>; https://economy_en_ru.academic.ru/51228/professional; <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/262370>; https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_biology/2940/%D0%9B%D0%98%D0%9F%D0%90 и др.) являются неохраноспособными согласно пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывают на состав заявленных товаров и назначение услуг.

В связи с тем, что доказательств приобретенной различительной способности не представлено, у экспертизы нет оснований для снятия мотивов по пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 18.07.2024.

В возражении сообщается, что представленный на регистрацию товарный знак выполнен фирменным шрифтом Acrobat ExtraBold и фирменным цветом: зеленый (RGB 54 179 18 / CMYK 70 0 90 30 / HEX #36B312) и серо-коричневый (RGB 51 36 25 / CMYK 030 50 80 / HEX #332419), что подтверждается Руководством по использованию фирменного стиля. Для разработки дизайн-элементов фирменного стиля, в том числе товарного знака, был заключен договор.

Также заявитель считает, что товарный знак приобрел различительную способность благодаря проведению маркетинговых мероприятий, а именно развитию дилерской сети, заключению дилерских договоров с организациями по городам России (г. Михайловка, г. Москва, г. Оренбург, г. Арск и др.) на

размещение наружной рекламы. Заявителем были заключены договоры с покупателями на поставку профилированных пиломатериалов, а именно изделий из древесины, профилированных погонажных изделий из липы в ассортименте. При реализации товара (услуг) были использованы этикетки, маркированные с заявленным обозначением.

Кроме того, для формирования образа бренда, взаимодействия с пользователями, привлечения новых клиентов и партнеров и демонстрации результатов работы был разработан сайт компании <https://prolipa.ru/>.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации обозначения по заявке №2023743295 в качестве товарного знака в отношении испрашиваемых товаров и услуг 19, 20, 40 классов МКТУ.

С возражением представлены следующие документы:

1. Руководство по использованию фирменного стиля PROЛипа;
2. Договор на разработку дизайн-элементов фирменного стиля;
3. Дилерские договоры г. Михайловка, г. Москва, г. Оренбург, г. Арск;
4. Договор купли-продажи от 15 февраля 2023г., от 04 апреля 2023г., 06 апреля 2023г., от 20 октября 2023г., от 13 марта 2023г., от 15 февраля 2023г.;
5. Договор для печати этикеток;
6. Договор на разработку сайта компании;
7. Договоры на поставку лесопродукции;
8. Решение учредителя от 09.01.2023г.

Изучив материалы возражения, коллегия пришла к следующим выводам.

С учетом даты (22.05.2023) поступления заявки №2023743295 на регистрацию товарного знака 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.

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 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.

Согласно пункту 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.

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса 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 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

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 на регистрацию в качестве товарного знака обозначение

PRO
ЛИПА

“ **PRO** **ЛИПА** ” состоит из словесных элементов «PRO ЛИПА», выполненных буквами латинского и русского алфавита, оригинальным шрифтом в две строки, при этом верхнее слово выполнено в черном цвете заливки букв, а нижнее – в зеленом.

Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 19, 20, 40 классов МКТУ.

Примененные основания для отказа в регистрации заявленного обозначения напрямую связаны с установленным семантическим значением этих слов и установленных признаков описательности этих слов в отношении испрашиваемых товаров и услуг.

Так, словарно-справочные источники информации содержат следующие значения слова «ЛИПА»: 1. лиственное дерево с сердцевидными зубчатыми листьями и желтоватыми душистыми медоносными цветками; 2. фальшивый документ, вещь; фальшивка (см. <https://kartaslov.ru/%D0%B7% %D0%B0%D0%B0/%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B0>). Порода этого дерева используется в качестве строительного и поделочного материала, что подтверждается источниками, приведенными в оспариваемом решении ([https://www.acronymfinder.com/Professional-\(PRO\).html](https://www.acronymfinder.com/Professional-(PRO).html); <https://dic.academic.ru/dic.nsf/muller/995766/professional>; https://economy_en_ru.academic.ru/51228/professional; <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/262370>; https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_biology/2940/%D0%9B%D0%98%D0%9F%D0%90).

Та или иная коннотация слова зависит от того, в отношении чего именно данное слово применяется. В рассматриваемом случае, слово «липа» применяется в отношении пиломатериалов и неметаллических изделий 19 класса МКТУ, элементов мебели 20 класса МКТУ и услуг по обработке древесины 40 класса МКТУ. Учитывая характер испрашиваемых товаров и услуг 19, 20, 40 классов МКТУ, слово «ЛИПА» не может быть воспринято ни в каком ином значении, кроме указания на породу дерева, из которой изготовлены пиломатериалы, мебель, а также указания на специализацию услуг заявителя на обработке дерева породы «ЛИПА».

Слово «PRO» (сокращение от слова «professional» - профессионал, профессиональный) заявленного обозначения семантически не изменяет восприятия слова «ЛИПА» в его словарном значении, напротив, подчеркивая не только сферу

специализации, но и высокий уровень мастерства при производстве товаров 19, 20 классов МКТУ и при оказании услуг 40 класса МКТУ.

Шрифт словесных элементов, а также их выполнение разными цветами не опровергает описательного значения слов, составляющих заявленное обозначение, которые ориентируют потребителей относительно свойств товаров 19, 20 классов МКТУ (изделия, изготовленные из липы), а также относительно назначения услуг 40 класса МКТУ (направлены на обработку липы).

Таким образом, в оспариваемом решении верно был сделан вывод о том, что обозначение по заявке №2023743295 не соответствует требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Заявитель, в свою очередь, полагает, что представленные с возражением документы подтверждают приобретенную различительную способность обозначения по заявке №2023743295.

Анализ соответствия обозначения по заявке №2023743295 требованиям пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Коллегия проанализировала представленные документы и установила следующее.

Представленные договоры купли-продажи пиломатериалов от 03.11.2023, 07.11.2023, 23.11.2023, 20.10.2023, 03.10.2023, дилерский договор от 18.11.2023, а также договор заказа печати этикеток от 06.09.2023 датированы позднее даты приоритета (22.05.2023) заявленного обозначения, поэтому не являются относимыми доказательствами при рассмотрении вопроса о приобретенной различительной способности на дату приоритета заявленного обозначения.

Коллегия также обратила внимание на незначительный срок существования компании-заявителя (согласно представленному решению об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «ПроЛИПА» от 09.01.2023) до момента подачи заявки (22.05.2023), прошло не полных пять месяцев.

Представленное руководство об использовании фирменного стиля не датировано и является внутренним документом.

Договоры поставки пиломатериалов от 15.02.2023, 04.04.2023, 13.03.2023, 06.04.2023 относятся к исследуемому периоду, однако подтверждают факт реализации обществом «ПРОЛИПА» пиломатериалов, но не факт маркировки реализуемых изделий заявленным обозначением. Договор на разработку сайта от 25.04.2023 подтверждает оформление заявителем заказа на разработку инструмента для популяризации продаж пиломатериалов с использованием фирменного наименования общества «ПРОЛИПА», использование же на сайте заявленного обозначения в качестве средства индивидуализации не показано материалами возражения.

Учитывая изложенное, у коллегии отсутствуют основания для вывода о приобретении обозначением по заявке №2023743295 различительной способности в результате его длительного и интенсивного использования.

В связи с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.10.2024, оставить в силе решение Роспатента 18.07.2024.