

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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.04.2024, поданное ООО «Кредитный и финансовый консультант», г. Кострома (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022792054, при этом установлено следующее.



Государственная регистрация товарного знака « **KFK** » по заявке №2022792054, поданной 16.12.2022, испрашивалась на имя заявителя в отношении и услуг 35, 36, 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 14.02.2024 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении услуг 35 (части), 36, 37 (части) классов МКТУ с включением букв «KFK» в качестве неохраняемых элементов товарного знака.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что входящие в состав заявленного обозначения буквосочетание «КФК» является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку состоит из набора букв, не имеющих семантики и характерного графического исполнения.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «» по свидетельству №606760 с приоритетом от 08.02.2016 и «» по свидетельству №600914 с приоритетом от 08.02.2016, зарегистрированными на имя ООО «Загорский оптико-механический завод» 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, пр-кт Красной Армии, 212-В, в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35, 37 классов МКТУ.

В возражении, поступившем 03.04.2024, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 14.02.2024, отметив следующее.

Экспертиза указывает, что входящий в состав заявленного комбинированного обозначения словесный элемент «КФК» не обладает различительной способностью и может быть включён в товарный знак только в качестве неохраняемого элемента, при этом противопоставляет словесные товарные знаки «КФК» по свидетельству №606760 и «КФК» по свидетельству №600914.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что словесная часть заявленного на регистрацию комбинированного обозначения может быть зарегистрирована в качестве отдельного товарного знака, на что прямо указывает практика регистрационного органа.

Следует отметить, что сложившаяся судебная практика предписывает при регистрации товарных знаков единообразно толковать нормы права и одинаково оценивать одинаковые фактические обстоятельства (см. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 22 мая 2017 г. по делу №СИП-680/2016).

Руководствуясь вышеизложенным заявитель полагает, что при принятии оспариваемого решения словесный элемент «КФК» был необоснованно выведен из

под правовой охраны и указан в качестве неохраняемого элемента зарегистрированного комбинированного обозначения.

Отказ в регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 35 класса МКТУ заявителем не оспаривается.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №606760 и №600914 зарегистрированы в отношении части услуг 37 класса МКТУ «ремонт; установка оборудования; установка, наладка и ремонт оптических, оптико-электронных и оптико-механических приборов, систем и комплексов; информация об установке, наладке и ремонте оптических, оптико-электронных и оптико-механических приборов, систем и комплексов; ремонт или техническое обслуживание оптических машин и инструментов; информация о ремонте или техническом обслуживании оптических машин и инструментов; установка, обслуживание и ремонт компьютеров; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования».

Указанные услуги являются узкоспециализированными и ориентированы на ограниченный круг потребителей.

Следовательно, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в отношении всех услуг 36 класса МКТУ, а также части услуг 37 класса МКТУ, не однородных услугам 37 класса МКТУ в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 14.02.2024 и помимо услуг 36 класса МКТУ, также зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении услуг 37 класса МКТУ «услуги строительные; герметизация сооружений [строительство]; изоляция сооружений; кладка кирпича; консультации по вопросам строительства; монтаж инженерных коммуникаций на строительных площадках; монтаж строительных лесов; мощение дорог; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; предоставление информации по вопросам строительства; прокат бульдозеров; прокат подъемных кранов [строительное оборудование]; прокат

стиральных машин; прокат строительной техники; прокат экскаваторов; прокладка кабеля; работы газослесарно-технические и водопроводные; работы каменно-строительные; работы кровельные; работы малярные внутренние и наружные; работы плотницкие; работы штукатурные; снос строительных сооружений; строительство дамб; строительство и техническое обслуживание трубопроводов; строительство молотов; строительство подводное; строительство портов; строительство промышленных предприятий; строительство ярмарочных киосков и павильонов; услуги электриков; установка дверей и окон».

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

С учетом даты подачи (16.12.2022) заявки №2022792054 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 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.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса 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: 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.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пункте 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение по заявке №2022792054 представляет собой



комбинированное обозначение « **KFK** », включающее буквы латинского алфавита «K», «F», «K», выполненные стандартным шрифтом. Над словесным элементом размещена изобразительная композиция в виде трех вертикально ориентированных фигур прямоугольной формы.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 35, 36, 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 14.02.2024 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении услуг 35 (части), 36, 37 (части) классов МКТУ с включением букв «KFK» в качестве неохраняемого элемента товарного знака.

Анализ заявленного обозначения показал, что его элемент в виде букв «KFK» не обладает различительной способностью, предусмотренной требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку представляет собой отдельные буквы, не

обладающие словесным характером и не воспринимаемые как слово. Указанное буквосочетание неудобопроизносимо, так как состоит исключительно из согласных звуков [к], [ф], [к].

Подобным обозначениям правовая охрана может быть предоставлена в том случае, если они приобрели различительную способность в результате их использования.

При подаче заявки заявитель указывал, что элемент «КФК» (КФК) является аббревиатурой от ООО «Кредитный и финансовый консультант». Однако данный довод не подтвержден доказательствами восприятия заявленного обозначения потребителями именно в таком качестве.

Поскольку заявителем не было представлено документов, которые бы позволили сделать вывод о приобретении заявленным обозначением различительной способности, у коллегии отсутствуют основания для применения положений подпункта 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, элемент «КФК» не соответствует положениям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в связи с чем подлежит исключению из правовой охраны.

Заявитель акцентирует внимание в возражении на наличии существующих регистраций товарных знаков с буквами «КФК». Однако этот факт не является основанием для регистрации этого товарного знака по заявке №2022792054 и не устраняет существующие препятствия для его регистрации.

В рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению противопоставлены словесные товарные знаки «**КФК**» по свидетельству №606760 и «**КФК**» по свидетельству №600914, выполненные стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов, соответственно.

Заявитель в возражении не оспаривает сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, которое обусловлено фонетическим

тождеством входящих в их состав буквенных элементов «К», «Ф», «К» / «К», «Ф», «К», расположенных в одинаковом порядке.

Отказ в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака заявителем оспаривается в отношении услуг 37 класса МКТУ «услуги строительные; герметизация сооружений [строительство]; изоляция сооружений; кладка кирпича; консультации по вопросам строительства; монтаж инженерных коммуникаций на строительных площадках; монтаж строительных лесов; мощение дорог; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; предоставление информации по вопросам строительства; прокат бульдозеров; прокат подъемных кранов [строительное оборудование]; прокат стиральных машин; прокат строительной техники; прокат экскаваторов; прокладка кабеля; работы газослесарно-технические и водопроводные; работы каменно-строительные; работы кровельные; работы малярные внутренние и наружные; работы плотницкие; работы штукатурные; снос строительных сооружений; строительство дамб; строительство и техническое обслуживание трубопроводов; строительство молотов; строительство подводное; строительство портов; строительство промышленных предприятий; строительство ярмарочных киосков и павильонов; услуги электриков; установка дверей и окон».

Правовая охрана товарным знакам по свидетельствам №606760 и №600914 предоставлена, в частности, для услуг 37 класса МКТУ «ремонт».

Часть испрашиваемых услуг относятся непосредственно к ремонтным работам, а именно: изоляция сооружений; кладка кирпича; мощение дорог; прокладка кабеля; работы газослесарно-технические и водопроводные; работы каменно-строительные; работы кровельные; работы малярные внутренние и наружные; работы плотницкие; работы штукатурные; услуги электриков; установка дверей и окон.

Остальные испрашиваемые услуги представляют собой услуги в области строительства, либо сопутствующие услуги.

«Ремонт» – исправление разрушившегося или обветшавшего, починка. Смета на капитальный ремонт здания. Профилактический ремонт. см. Толковый словарь Ушакова: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1008846>.

«Строительство» - 1. Отрасль науки и техники, занимающаяся возведением и реконструкцией зданий, сооружений. 2. Возведение зданий, сооружений. 3. То же, что и стройка, см. Толковый словарь Ожегова: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/234922?ysclid=m0bevijmtb741540794>.

Таким образом, строительство и ремонт могут подразумевать одинаковые виды технических работ/услуг у которых совпадает род/вид, назначение, круг потребителей, в связи с чем при имеющейся высокой степени сходства сравниваемых товарных знаков у потребителя может сложиться представление об их принадлежности одному коммерческому источнику происхождения.

Установленное сходство заявленного обозначения и товарных знаков по свидетельствам №606760 и №600914 с учетом однородности услуг 37 класса МКТУ свидетельствует о невозможности регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 37 класса МКТУ испрашиваемого перечня, поскольку оно не соответствует для этих услуг пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.04.2024, оставить в силе решение Роспатента от 14.02.2024.