

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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 08.11.2024 возражение, поданное Хенкель АГ унд Ко. КГаА, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022784183, при этом установила следующее.

Обозначение «Клин Окна и Зеркала» по заявке №2022784183, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.11.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 05, 21 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 10.01.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации 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, 3 (1) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано нижеследующим.

Входящий в заявленное обозначение словесный элемент «КЛИН» представляет собой название города (Клин - город в Московской области Российской Федерации, см. https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/2412/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD), является географическим наименованием и воспринимается как место производства товаров и местонахождение заявителя. На основании изложенного слово «Клин» не обладает различительной способностью и согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса не подлежит правовой охране.

Включённые в состав заявленного обозначения слова «Окна и Зеркала», где "окна" - отверстия в стене здания для света и воздуха (см., например, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/900794>); "зеркала" - блестящие (стеклянные или металлические), особым способом отшлифованные поверхности, отражающие лучи света так, что на них получается отображение находящихся перед ними предметов (см., например, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/816826>), также не обладают различительной способностью, поскольку указывают на назначение заявленных товаров, в связи с чем не подлежат правовой охране на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

Кроме того, заявленное обозначение, включающее в свой состав слово «Клин», способно ввести потребителя в заблуждение относительно местонахождения заявителя и места производства заявленных товаров, поскольку заявитель находится в городе Дюссельдорф (Германия). В этой связи заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров ввиду несоответствия требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В отношении части заявленных товаров 03, 05, 21 классов МКТУ (а именно: «препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки, средства для ополаскивания белья и столовых приборов/посуды; изделия парфюмерные, духи» 03

класса; «средства дезодорирующие, за исключением предназначенных для людей и животных, средства для освежения и дезодорирования воздуха» 05 класса; «дозаторы/устройства раздаточные для санитарно-гигиенических освежителей воздуха» 21 класса), заявленное обозначение со словесными элементами «Окна и Зеркала» способно ввести потребителей в заблуждение относительно назначения товаров, что препятствует регистрации обозначения на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Приложенные дополнительные материалы и доводы заявителя не являются основанием для установления факта приобретения различительной способности обозначением до даты подачи заявки в отношении конкретных товаров, указанных в заявке. Часть материалов не содержит заявленное обозначение в том виде, в котором оно подано на регистрацию.

Таким образом, представленные заявителем доводы и дополнительные материалы не доказывают приобретения заявленным обозначением различительной способности, в связи с чем у экспертизы нет оснований для признания слова «Клин» охраноспособным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, экспертиза сообщает, что одному лицу не может быть предоставлено исключительное право на указанное слово «Клин», поскольку у любого лица может возникнуть необходимость использования данного указания в гражданском обороте для целей характеристики выпускаемых товаров, а именно указания на место производства товаров.

В связи с изложенным, принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 03, 05 и 21 классов МКТУ, по вышеприведенным основаниям.

Основания для отказа в регистрации товарного знака по пункту 3 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров «химические средства для очистки/чистки пробки, фарфора, керамики, кожи и тканей» и «масла эфирные» сняты экспертизой с учётом доводов заявителя, изложенных в письме-ответе, а также представленных дополнительных материалов.

В возражении, поступившем 08.11.2024, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 10.01.2024, отметив следующее:

- заявитель согласен с мнением экспертизы, касающимся того, что словесные элементы «Окна и Зеркала» могут указывать на назначение заявленных товаров, и не возражает против исключения данных элементов из правовой охраны;

- слово «КЛИН» является значимым словом русского языка, которое означает острый угол, вытянутый треугольник; любой предмет в виде заострённой треугольной призмы;

- кроме того, слово «КЛИН» встречается в хорошо известной российским потребителям поговорке "клин клином вышибают" (означает возможность избавиться от результата действия теми же средствами, которыми он был получен), либо в выражении "вбить клин" (в значении разобщать, поспорить);

- таким образом, слово «КЛИН», входящее в состав заявленного обозначения, в силу своего словарного значения, обладает исключительно фантазийным характером по отношению к заявленным товарам и, соответственно, будет ассоциироваться у потребителей с точностью, стремительностью, остротой;

- кроме того, отсутствует какая-либо информация в общедоступных источниках, свидетельствующая о том, что город Клин Московской области известен в качестве промышленного центра по производству бытовых средств для чистки/очистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки, в отношении которых испрашивается охрана заявленного обозначения;

- также следует принять во внимание небольшой размер города Клин Московской области, который среди городов Московской области занимает только 25-е место по численности населения, в связи с чем, по мнению заявителя, большинство потребителей, особенно проживающих в других регионах России, не осведомлены о существовании указанного населенного пункта;

- согласно информации из энциклопедии Википедия, в России насчитывается 27 населенных пунктов и один остров с названием Клин;

- только в Московской области расположено три населенных пункта с соответствующим названием, а именно город Клин, на который ссылается экспертиза, деревня Клин в Наро-Фоминском городском округе и поселок Клин в Одинцовском городском округе;

- в связи с широким распространением географического наименования «Клин», данное слово не способно даже теоретически указывать на конкретное место производства товара или место нахождения компании заявителя;

- так как без дополнительных сведений, указывающих на вид географического объекта и его расположение, однозначная идентификация географического объекта с наименованием «Клин» невозможна, можно сделать вывод, что заявленное обозначение не способно ввести потребителей в заблуждение относительно местонахождения заявителя и места производства заявленных товаров;

- заявленное обозначение «Клин Окна и Зеркала» будет восприниматься заявителем полностью, без разделения на составные части, что также будет способствовать восприятию слова «Клин» в рамках заявленного обозначения исключительно как значимого слова русского языка, а не как географического наименования, так как дополнительные элементы, такие как «Окна и Зеркала» при указании наименований географических объектов не используются;

- мнение заявителя подтверждается практикой Роспатента, а именно наличием массы зарегистрированных товарных знаков со словесным элементом «КЛИН»/«KLIN», приведенных в тексте возражения;

- наличие большого количества товарных знаков со словесными элементами «КЛИН»/«KLIN» зарегистрированных на имя компаний/предпринимателей, находящихся в других городах России/мира (а не в городе Клин Московской области), и даже в других странах показывает, что Роспатент неоднократно признавал словесные элементы «КЛИН»/«KLIN» обладающими различительной способностью и не указывающими на характеристики заявленных товаров, а именно на место производства товаров или местонахождения владельца товарного знака;

- словесный элемент «Клин» заявленного обозначения является русифицированный версией известного знака «CLIN» по международной регистрации №188176 (зарегистрирован на имя заявителя в России 25.07.2006);

- кроме того, в период до 1997 на имя компании заявителя в России действовали регистрация №121768 на товарный знак «CLIN» и №326197 на товарный знак «CLIN»;

- бытовые средства для чистки/очистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки, маркированные товарным знаком «CLIN», присутствует на российском рынке уже в течение 20 лет, соответственно, товарный знак «CLIN» и его русская транслитерация «КЛИН» широко известны российским потребителям;

- заявителем были предоставлены сведения об объемах продаж товаров, маркированных латинской версией заявленного обозначения, за период с 2005 по 2023 гг. и объемах затрат на рекламу товаров, маркированных латинской версией заявленного обозначения, за 2006, 2007, 2012, 2013 и 2019 - 2021 гг.;

- заявленное обозначение «Клин Окна и Зекала» на протяжении многих лет используется заявителем в документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот (счетах-фактурах, прайс-листах, свидетельствах о государственной регистрации товаров);

- представленные заявителем рекламные материалы демонстрируют, что слово «CLIN»/«КЛИН» использовалось в качестве средства индивидуализации товаров (бытовые чистящие средства) конкретного производителя, а не в качестве указания на место производства товаров;

- звучание и произношение товарного знака заявителя «CLIN» и заявленного обозначения «КЛИН» являются идентичными;

- соответственно, в аудио- и аудиовизуальной рекламе данные обозначения воспринимаются на слух как идентичные, в связи с чем российские потребители хорошо знакомы с фонетическим образом заявленного обозначения и при восприятии заявленного обозначения будут воспринимать его как русский вариант написания известного товарного знака заявителя «CLIN»;

- кроме того, обозначение «КЛИН» на протяжении многих лет часто используется рядовыми потребителями в отзывах на продукцию заявителя, что свидетельствует о наличии у заявленного обозначения различительной способности, и подтверждает отсутствие введения потребителей в заблуждение относительно места производства товаров или местонахождения производителя;

- начиная с 2022 года и по настоящее время заявителем проводится кампания по русификации известных брендов под рекламным слоганом «Мы поменяли буквы, но ничего не изменилось», получившая широкое освещение в прессе и сети Интернет;

- заявленное обозначение стоит в одном ряду с другими русифицированными брендами компании заявителя, в связи с чем появление продукции, маркированной русифицированной версией известного товарного знака, будет восприниматься потребителями как логичное продолжение кампании по русификации брендов заявителя и будет ассоциироваться с компанией заявителя и его продукцией, а не с подмосковным городом Клин;

- заявитель отметил, что на российском рынке уже появилась продукция, маркированная обозначением «Клин Окна и Зеркала»;

- в связи с ограничением перечня товаров, в частности, в связи с удалением перечисленных в заключении по результатам экспертизы товаров 3, 5 и 21 классов МКТУ, основание о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса может быть снято.

На основании изложенных доводов заявитель просит удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента от 10.01.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022784183 для товаров 03 класса МКТУ «препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки, химические средства для очистки/чистки металла, дерева, пробки, фарфора, керамики, стекла, пластика, кожи и тканей» с исключением из правовой охраны словесных элементов «Окна и Зеркала».

К возражению были приложены следующие документы (копии);

(1) информация из статей, словарей, географических карт;

- (2) информация из энциклопедии Википедия;
- (3) информация о товарных знаках заявителя со словесным элементом «Clin»;
- (4) информация об истории и продукции линейки «Clin», отзывы потребителей;
- (5) рекламные ролики (на электронном носителе информации);
- (6) акты сдачи-приемки услуг, выписка из ЕГРЮЛ, информация о рекламных акциях компании заявителя;
- (7) каталоги магазинов;
- (8) счета-фактуры;
- (9) прайс-листы;
- (10) свидетельства о государственной регистрации товаров, выданные Роспотребнадзором;
- (11) декларация;
- (12) информация о русификации брендов компании заявителя;
- (13) постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.02.2024 по делу №СИП-643/2023;
- (14) фото товаров на полках магазинов;
- (15) каталоги магазинов;
- (16) маркетинговая информация;
- (17) решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака «**Клин**» по заявке №202277337 (свидетельство №1065633) на имя компании заявителя.

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

С учетом даты подачи (23.11.2022) заявки №2022784183 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 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.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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 по заявке №2022784183 представляет собой словесное обозначение «Клин Окна и Зеркала», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении скорректированного в возражении перечня товаров 03 класса МКТУ «препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки, химические средства для очистки/чистки металла, дерева, пробки, фарфора, керамики, стекла, пластика, кожи и тканей».

Словесные элементы «Окна и Зеркала» являются элементами, характеризующим назначение испрашиваемых товаров, то есть относятся к элементам, не обладающим различительной способностью согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса, с чем заявитель выразил согласие в возражении и просит включить данные элементы в состав товарного знака в качестве неохраняемых элементов.

Заявитель исключил из испрашиваемого перечня товары 03, 05, 21 классов МКТУ, в отношении которых экспертизой была установлена способность заявленного обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно назначения товаров. В этой связи основание о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегией снято.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 и пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса в связи с присутствием в его составе словесного элемента «Клин», показал следующее.

Оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса производится исходя из восприятия этого обозначения рядовым, средним потребителем соответствующего товара в Российской Федерации – адресатом товаров, для индивидуализации которых испрашивается регистрация товарного знака (Информационная справка Суда по интеллектуальным правам, https://ipc.arbitr.ru/storage/sites/ipc/files/288/spravka_1_3_1483.pdf).

Как обоснованно отмечено в заключении по результатам экспертизы, слово «Клин» упоминается в различных источниках как название города, расположенного на севере Клинско-Дмитровской гряды, в 89 км к северо-западу от Москвы (см. Москва). С трех сторон он омывается рекой Сестрой, притоком реки Дубны (бассейн Волги), старое название реки — Сестрия. Клин — железнодорожная станция на линии Москва—Тверь—Петербург. Население — 87,9 тысяч человек (2000) (https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/2412/Клин).

Промышленность современного Клина была создана в советские годы на базе дореволюционных предприятий. В 1926 году на базе стекольного завода был построен «Лабоприбор», выпускающий лабораторную аппаратуру. Значительную роль в экономике Клина играют предприятия «Термоприбор» и «Химволокно», станкостроительный завод, а также производство стройматериалов. Пищевая промышленность представлена крупным мясокомбинатом и пивоваренным заводом (https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/2412/Клин?ysclid=lyx6vz0bb1812910186).

Заявитель, в защиту регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, привел доводы о существовании в Российской Федерации многих географических объектов с названием «Клин». В частности, только в Московской области имеется три населенных пункта с соответствующим названием, а именно город Клин, упомянутый в заключении по результатам экспертизы, деревня Клин в Наро-Фоминском городском округе и поселок Клин в Одинцовском городском округе.

Кроме того, слово «клин» является лексической единицей русского языка, которая имеет несколько значений (см. Толковый словарь Ожегова: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/83978>):

1. Сужающийся к своему заостренному концу кусок дерева, металла; простейшее орудие такой формы.
2. Вообще фигура, изображение такой формы.
3. Военная операция на узком участке, раскалывающая фронт.
4. Кусок ткани, материал в виде треугольника.
5. Участок поля, луга.

Анализ показал, что правовая охрана заявленного обозначения испрашивается для товаров 03 класса МКТУ, относящихся к веществам, которые используются в быту для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки. Испрашиваемый к регистрации перечень не содержит товаров, относящихся к продукции предприятий, которые представлены на территории города Клин Московской области.

Кроме того, как указывалось ранее в данном заключении, в различных регионах Российской Федерации существуют населенные пункты с наименованием «Клин» (в Брянской, Ленинградской, Новгородской, Нижегородской, Московской, Псковской, Рязанской областях), в связи с чем, данное наименование может ассоциироваться с различными географическими объектами.

Помимо указанного, слово «Клин» является многозначным и способно вызывать различные смысловые ассоциации.

Необходимо отметить, что знаку «CLIN» по международной регистрации №188176, представляющему собой транслитерацию словесного элемента «КЛИН» заявленного обозначения буквами латинского алфавита, Роспатентом 25.07.2006 была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя заявителя.

Начиная с 2022 года и по настоящее время компанией заявителя проводится русификация известных брендов заявителя, в частности, представленная на

российском рынке более 20 лет продукция с маркировкой «CLIN» заменяется обозначением «КЛИН»:



На основании вышеизложенного нельзя сделать вывод о том, что словесный элемент «КЛИН», присутствующий в составе заявленного обозначения, однозначно воспринимается средним российским потребителем именно как топоним, указывающий на место производства товаров или место нахождения заявителя. Как следствие, коллегия не усматривает оснований для признания противоречия заявленного обозначения «Клин Окна и Зеркала» требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении сокращенного перечня товаров 03 класса МКТУ.

В связи с указанным выше также отсутствуют основания для вывода о способности заявленного обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно местонахождения заявителя и места производства заявленных товаров. Таким образом, заявленное обозначение соответствует положениям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 08.11.2024, отменить решение Роспатента от 10.01.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022784183.