

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 06.06.2024, поданное Индивидуальным предпринимателем Курбановым Адамом Магомедовичем, Республика Дагестан, город Хасавюрт, (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023725039 , при этом установила следующее.



Обозначение «» по заявке №2023725039 подано 29.03.2023 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 19, 37 классов МКТУ.

Роспатентом 27.03.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке №2023725039 для

всех товаров и услуг 19, 37 классов МКТУ, ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В заключении, являющемся неотъемлемой частью решения указано следующее.

Входящее в состав заявленного обозначения слово «ЛИПЕЦК» («ЛИПЕЦК» – город в Российской Федерации, центр Липецкой обл., на р. Воронеж / см. Интернет: <https://tolkslovar.ru/l2643.html>), как указал заявитель в графе (526), не обладает различительной способностью, поскольку указывает на место нахождения заявителя и/или место производства товаров и оказания услуг, слово «КРЫША» («КРЫША» - верхняя часть строения, покрывающая его и служащая защитой от атмосферных явлений / см. Интернет: <https://tolkslovar.ru/k12117.html>), как указал заявитель в графе (526), не обладает различительной способностью, поскольку указывает на вид и назначение части заявленных товаров и услуг, цифры «0» и «5», как указал заявитель в графе (526), не обладают различительной способностью, поскольку представляют собой сочетание простых цифр, не имеющих характерного графического исполнения, в связи с чем указанные элементы являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, в силу семантического значения входящего в состав заявленного обозначения словесного элемента «ЛИПЕЦК», заявленное обозначение способно вызвать у потребителя ассоциации об изготовителе товаров и лице, оказывающем услуги, а также месте производства товаров и оказания услуг, которое не соответствует действительности, поскольку заявителем по данной заявке является Курбанов Адам Магомедович (Республика Дагестан, г. Хасавюрт), в связи с чем заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения заявителя и/или места производства товаров и оказания услуг на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «КРЫША» применительно к части заявленных товаров 19 класса МКТУ (за исключением: «алебастр; асбестоцемент; асфальт; балки неметаллические; бетон; битумы; брусы неметаллические; бумага строительная; вещества связующие для

брикетирования; войлок для строительства; геотекстиль; гипс [строительный материал]; гипс для внутренних работ; глина; глина гончарная; глина кирпичная; гонт кровельный; гравий; гранит; гудрон; деготь каменноугольный; дефлекторы дымовых труб неметаллические; древесина фанеровочная; древесина формуемая; дымоходы неметаллические; желоба водосточные кровельные неметаллические; желоба водосточные уличные неметаллические; жом тростника агломерированный [материал строительный]; известняк; известь; изделия из камня; камень; камень бутовый; камень искусственный; камень строительный; камыш для строительства; каркасы для строительства неметаллические; карнизы неметаллические; картон битумированный строительный; картон из древесной массы для строительства; картон строительный; кварц; кирпичи; кирпичи огнеупорные; колонны из цементов; колонны строительные неметаллические; колпаки дымовых труб неметаллические; консоли для конструкций неметаллические; конструкции неметаллические; конструкции передвижные неметаллические; кремнезем [кварц]; кровли неметаллические; кровли со встроенными фотоэлементами, неметаллические; кронштейны для конструкций неметаллические; ксилолит; лесоматериалы обработанные; лесоматериалы пиленные; лесоматериалы строительные; лесоматериалы, частично обработанные; материалы армирующие строительные неметаллические; материалы битумные строительные; материалы для строительства; материалы огнеупорные [шамот]; материалы строительные вязкие; материалы строительные неметаллические; материалы строительные огнеупорные неметаллические; материалы строительные со звукоизоляционными свойствами, неметаллические; мел необработанный; мергель известковый; мозаики строительные; молдинги для строительства неметаллические; мрамор; мука шиферная; навесы [конструкции] неметаллические; накладки для гидроизоляции строительные неметаллические; накладки стыковые для гидроизоляции крыш неметаллические; настилы неметаллические; обломы карнизов неметаллические; обмазки [материалы строительные]; обрешетки неметаллические; обшивки деревянные; оливин для строительных целей; опоры неметаллические; панели акустические неметаллические; панели строительные неметаллические; перегородки

неметаллические; песок сереброносный; песок, за исключением формовочной смеси; песчаник для строительства; пиломатериалы просмоленные для строительства; пиломатериалы строительные тонкие; плитка строительная неметаллическая; плиты из материалов на основе цементов; плиты строительные неметаллические; покрытия броневые неметаллические; покрытия из цементов огнеупорные; покрытия кровельные битумные; покрытия кровельные неметаллические; покрытия облицовочные для конструкций неметаллические; покрытия строительные неметаллические; порфир [камень]; потолки неметаллические; пробка прессованная строительная; растворы строительные; растворы строительные, содержащие асбест; резервуары из камня; рейки [для плотничьих работ]; сайдинг виниловый; сланцы; стекло алебастровое для строительства; стекло армированное; стекло строительное; стекло строительное изоляционное; стекло умное для строительства; стекло эмалированное для конструкций; столбы неметаллические; стропила для крыш; терракота [строительный материал]; трубы водосточные неметаллические; трубы для вентиляционных установок и кондиционеров неметаллические; трубы дымовые неметаллические; трубы жесткие строительные неметаллические; туф; уголки неметаллические; удлинители для дымовых труб неметаллические; фанера клееная многослойная; флагштоки [конструкции] неметаллические; формы литейные неметаллические; хрусталь горный; цемент; цемент магниальный; черепица кровельная желобчатая неметаллическая; черепица кровельная неметаллическая; шифер; шифер кровельный; шлак [строительный материал]; шпон; щебень; элементы строительные из бетона»), к части заявленных услуг 37 класса МКТУ (за исключением: «герметизация сооружений [строительство]; изоляция сооружений; кладка кирпича; клепка; консультации по вопросам строительства; лакирование; лужение повторное; монтаж инженерных коммуникаций на строительных площадках; монтаж строительных лесов; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; обработка антикоррозионная; обработка наждачной бумагой; окраска и обновление вывесок; очистка зданий [наружной поверхности]; предоставление информации по вопросам ремонта; предоставление информации по

вопросам строительства; прокат подъемных кранов [строительное оборудование]; прокат строительной техники; прокладка кабеля; работы каменно-строительные; работы кровельные; работы малярные внутренние и наружные; работы плотницкие; работы штукатурные; снос зданий; строительство; услуги столярные [ремонт изделий из дерева; шлифование пемзовым порошком]), способно вводить потребителя в заблуждение относительно вида и назначения товаров и услуг на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) для всех заявленных товаров и услуг 19, 37 классов МКТУ на основании положений пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 06.06.2024 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 27.03.2024.

В возражении сообщается, что заявитель предлагает к продаже товары, производимые для него на территории города Липецк. Заявитель подтверждает это прилагаемым Договором №03/04 2022 г., в котором Индивидуальный предприниматель Курбанов Адам Магомедович является стороной договора о поставке товаров из города Липецк. Конкретный перечень товаров указан в Спецификации №1 к Договору №03/04 от 2022 г., а именно: - Балки; битумы; брусы; войлок; гонт кровельный; гудрон; дефлекторы дымовых труб; дымоходы; желоба водосточные кровельные; желоба водосточные уличные; каркасы для строительства; карнизы; колпаки дымовых труб; кровли; мука шиферная; навесы [конструкции] неметаллические; накладки стыковые для гидроизоляции крыш; настилы; обломы карнизов; покрытия кровельные битумные; покрытия кровельные; покрытия облицовочные для конструкций; стропила для крыш; трубы водосточные; трубы дымовые; уголки; удлинители для дымовых труб; формы литейные; черепица кровельная желобчатая; черепица кровельная; шифер; шифер кровельный; шлак. Указанные товары однородны сокращенному перечню испрашиваемых товаров и услуг.

В частности, заявитель считает, что регистрация заявленного обозначения со словесным элементом «ЛИПЕЦК» в отношении части товаров и услуг 19, 37 класса МКТУ не будет вводить потребителей в заблуждение относительно места нахождения заявителя и/или места производства товаров и оказания услуг, поскольку товары действительно производятся на территории города Липецк, а именно в отношении нижеприведенного перечня: 19 - Балки неметаллические; битумы; брусы неметаллические; войлок для строительства; гонт кровельный; гудрон; дефлекторы дымовых труб; дымоходы неметаллические; желоба водосточные кровельные неметаллические; желоба водосточные уличные неметаллические; каркасы для строительства неметаллические; карнизы неметаллические; колпаки дымовых труб неметаллические; кровли неметаллические; кровли со встроенными фотоэлементами, неметаллические; мука шиферная; навесы [конструкции] неметаллические; накладки стыковые для гидроизоляции крыш неметаллические; настилы неметаллические; обломы карнизов неметаллические; покрытия кровельные битумные; покрытия кровельные неметаллические; покрытия облицовочные для конструкций неметаллические; стропила для крыш; трубы водосточные неметаллические; трубы дымовые неметаллические; уголки неметаллические; удлинители для дымовых труб неметаллические; формы литейные неметаллические; черепица кровельная желобчатая неметаллическая; черепица кровельная неметаллическая; шифер; шифер кровельный; шлак [строительный материал] 37 - герметизация сооружений [строительство]; изоляция сооружений; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; предоставление информации по вопросам строительства; работы кровельные; работы плотницкие; строительство; чистка дымоходов.

Кроме того, словесный элемент «КРЫША» заявленного обозначения так же не способен ввести потребителей в заблуждение относительно вида и назначения товаров и услуг для части товаров 19 и услуг 37 класса МКТУ, сокращенного перечня.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации обозначения по заявке №2023725039 в качестве товарного знака в отношении испрашиваемых товаров и услуг 19, 37 классов МКТУ.

С возражением представлены следующие документы:

1. Копия решения об отказе в регистрации товарного знака;
2. Копия договора поставки №03/04 от «3» апреля 2022 г.;
3. Копия Спецификации №1 к Договору №03/04 от «3» апреля 2022.

Изучив материалы возражения, а также заслушав представителя заявителя, коллегия пришла к следующим выводам.

С учетом даты (29.03.2023) поступления заявки №2023725039 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 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

- 1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;
- 2) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

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 на регистрацию в качестве товарного знака комбинированное



обозначение “” состоит из изобразительных элементов в виде трех стилизованных изображений крыш на синем фоне, символа руки с поднятым пальцем вверх, а также плашки посреди обозначения, внутри которой нанесены словесные элементы “ЛИПЕЦК КРЫША”, выполненные буквами русского алфавита, в две строки, а также цифры «05». Правовая охрана испрашивается в отношении сокращенного перечня товаров и услуг 19, 37 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.

Заявитель, в свою очередь, полагает, что в отношении сокращенного им в рамках возражения испрашиваемого перечня отсутствует вероятность введения потребителя в заблуждение относительно вида или назначения товаров и услуг.

Так как в рамках поступившего возражения оспаривается исключительно применение пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, то данное основание для отказа подлежит анализу.

Анализ соответствия обозначения по заявке №2023725039 требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Основанием для вывода о способности введения потребителя в заблуждение заявленным обозначением послужило присутствие в обозначении как слова «Крыша», так и слова «ЛИПЕЦК».

Рассмотрим каждый словесный элемент в отдельности.

Слово «Крыша» имеет значение «верхняя часть строения, его покрытие, служащее для защиты от атмосферных явлений» (см. https://www1.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet).

Испрашиваемые товары и услуги сокращенного перечня «19 - Балки неметаллические; битумы; брусы неметаллические; войлок для строительства; гонт кровельный; гудрон; дефлекторы дымовых труб; дымоходы неметаллические; желоба водосточные кровельные неметаллические; желоба водосточные уличные неметаллические; каркасы для строительства неметаллические; карнизы неметаллические; колпаки дымовых труб неметаллические; кровли неметаллические; кровли со встроенными фотоэлементами, неметаллические; мука шиферная; навесы [конструкции] неметаллические; накладки стыковые для гидроизоляции крыш неметаллические; настилы неметаллические; обломы карнизов неметаллические; покрытия кровельные битумные; покрытия кровельные неметаллические; покрытия облицовочные для конструкций неметаллические; стропила для крыш; трубы водосточные неметаллические; трубы дымовые неметаллические; уголки неметаллические; удлинители для дымовых труб неметаллические; формы литейные неметаллические; черепица кровельная желобчатая неметаллическая; черепица кровельная неметаллическая; шифер; шифер кровельный; шлак [строительный материал]», «37 - герметизация сооружений [строительство]; изоляция сооружений; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; предоставление информации по вопросам строительства; работы кровельные; работы плотницкие; строительство; чистка дымоходов» представляют собой строительные материалы, предназначенные для строительства крыши (кровли, шифер, дымоходы, покрытия, настилы, черепица, водосточные установки) и услуги строительства, то есть те товары и работы, которые неотделимы от процесса возведения верхней части строения.

Таким образом, в отношении перечисленных товаров и услуг 19, 37 классов МКТУ слово «КРЫША» является описательным, так как указывает на назначение перечисленных позиций. Признаков несоответствующих действительности правдоподобных ассоциаций слова «КРЫША» относительно испрашиваемого перечня не прослеживается, следовательно, в части данного словесного элемента заявитель преодолел препятствие в виде требований пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Что касается словесного элемента «Липецк», то данное слово представляет собой географическое наименование, а именно города – административного центра Липецкой области, одного из субъектов Российской Федерации.

Географические названия в силу своей привязанности к определенной территории являются описательными в силу того, что ориентируют потребителя относительно места происхождения товаров. Вместе с тем, в рамках рассматриваемого дела установлено несоответствие между присутствующим в обозначении указанием на место производства товаров и адрес заявителя (республика Дагестан, город Хасавюрт).

Что касается представленного договора от 03.04.2022, заключенного между ООО «ПРОМСТИЛ» (поставщик) и ИП Курбановым А.М. (заказчик), а также спецификации к нему, поставщик произвел продажу кровельных материалов в отношении заказчика. Между тем, несмотря на факт регистрации поставщика на территории города Липецк, в договоре отсутствует информация о производстве поставляемой продукции силами поставщика или иного лица, находящегося в данном географическом регионе.

Кроме того, однократная поставка товаров от поставщика из города Липецк, не свидетельствует о пролонгации договорных отношений на дальнейший период, в то время как период правовой охраны исключительного права на товарный знак составляет 10 лет.

Принимая во внимание изложенные обстоятельства, представленные заявителем документы, не преодолевают вывод о способности введения потребителя в заблуждение заявленным обозначением в отношении места производства товаров, то есть основание пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса применено административным органом правомерно.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.06.2024, оставить в силе решение Роспатента 27.03.2024.