

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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный №59454 (далее – Правила), рассмотрела поступившее 20.05.2024 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Потылицыным Дмитрием Николаевичем, Краснодарский край, Анапский район, п. Су-Псех (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022704912, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака «**GRANIT**» по заявке №2022704912 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 28.01.2022 испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 01, 02, 19 классов МКТУ указанных в перечне заявки.

Роспатентом 20.07.2023 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022704912 в отношении заявленных товаров 01, 02, 19 классов МКТУ на основании пункта 1, пункта 3 и пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение обосновывается тем, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 01, 02, 19 классов МКТУ, поскольку доминирующее положение в нем занимает словесный элемент «GRANIT» в переводе с английского языка – гранит, гранитный

(полнокристаллическая равномернозернистая или порфировидная горная порода, состоящая из кварца, полевого шпата и темноцветных минералов, обладает высокой твердостью, используется гранит в качестве декоративного облицовочного материала, как заполнитель для бетонов, в виде кислотоупорной облицовки - см. словарь строителя. 2008, <https://builder.academic.ru/Гранит> и др.), который для товаров 01, 02, 19 (части) классов МКТУ на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса не обладает различительной способностью, является неохраняемым, т.к. указывает на их свойства, состав, материал, назначение, а для другой части товаров включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «GRANIT» способен ввести потребителя в заблуждение относительно их вида, состава, назначения на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Также решение Роспатента основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака «» по свидетельству №401215 (приоритет: 04.05.2008), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение НОРТ", Ижевск, в отношении товаров 01 класса, однородных заявленным товарам 01, 02, 19 классов, и знака «GRANIT» по международной регистрации №786046 с приоритетом от 06.08.2002, зарегистрированным на TARKETT AB, Швеция, в отношении товаров 27 класса, однородных заявленным товарам 19 класса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.05.2024 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- препятствия в виде сходных до степени смешения товарных знаков могут быть сняты ввиду выдачи писем-согласий их правообладателями;

- лицо, подавшее возражение, не согласно с позицией, изложенной в решении, относительно описательности заявленного обозначения и его способности ввести потребителей в заблуждение.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных

товаров 01, 02 и 19 классов МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 06.08.2024, заявитель представил письменные пояснения, в которых указано:

- лицо, подавшее возражение, просит коллегию сократить перечень товаров до товаров 01 класса МКТУ «клеи для керамической плитки; клеи для напольной плитки; клеи для потолочной плитки; клеи для укладки керамической плитки; клеи для укладки напольной плитки, все вышеуказанные товары не предназначены для гранита и гранитной плитки», 02 класса МКТУ «грунтовок, не содержат гранит и не предназначены для гранита и гранитной плитки», 19 класса МКТУ «обмазки [материалы строительные]; растворы строительные; растворы строительные, содержащие асбест; смеси строительные сухие, все вышеуказанные товары не содержат гранит и не предназначены для гранита и гранитной плитки».

- заявленное обозначение не имеет описательный характер и не способно ввести потребителей в заблуждение в отношении оставшихся в перечне товаров;

- слово «GRANIT» имеет, в том числе, значение «твердый», поэтому будет вызывать у потребителей различные ассоциации;

- «клей для плитки» изготавливается на основе цемента, а не гранита, в связи с чем словесный элемент «GRANIT» не будет указывать на состав этих товаров;

- отсутствуют сведения о возможном включении гранита в состав «грунтовок», а также отсутствуют сведения об грунтовании гранита, поскольку гранит используется в строительстве для облицовки, соответственно, нецелесообразна его обработка каким-либо составом, перекрывающим его рисунок. В связи с вышеизложенным в отношении этого товара словесный элемент «GRANIT» не будет описательным;

- к строительным обмазкам относится тонкослойное покрытие поверхности кирпичной кладки известковым или цементным раствором, сквозь которое проступает ее рисунок. При этом гранит не входит ни в состав известкового раствора, ни в состав цементного, следовательно, обмазки не содержат гранит и для него не предназначены;

- гранит не применяется для изготовления строительных растворов и сухих

смесей;

- потребители не будут воспринимать слово «GRANIT» как указание на состав товаров, поскольку все производители обязаны указывать состав на упаковке на русском языке в силу пункта 2 статьи 8 Закона о защите прав потребителей;

- в реестре товарных знаков есть товарные знаки со схожим словесным элементом, правовая охрана которым предоставлена в отношении аналогичных товаров;

- лицо, подавшее возражение, активно использует заявленное обозначение, вследствие чего оно приобрело различительную способность;

- лицо, подавшее возражение, длительное время использует заявленное обозначение для маркировки строительных товаров.

В качестве приложения заявителем были представлены:

1. Скриншоты выдачи поискового запроса о плиточном клее;
2. Скриншоты выдачи поискового запроса о грунтовке;
3. Скриншоты выдачи поискового запроса о сухих смесях для гранита;
4. Примеры товарных знаков с аналогичным словесным элементом;
5. Договор поставки с ООО «Бауцентр-Рус»;
6. Договор на изготовление рекламной продукции;
7. Рекламная продукция товаров с заявленным обозначением.

Вместе с тем, корреспонденцией, поступившей 30.08.2024, были приобщены копии УПД с ООО «Бауцентр-Рус» с 12.03.2018 по 08.12.2021 г. для доказательства приобретения заявленным обозначением различительной способности.

На заседании коллегии, состоявшемся 25.09.2024, заявителем был представлен оригинал письма-согласия от правообладателя знака по международной регистрации №786046.

В корреспонденции, поступившей 01.11.2024, заявитель представил сокращенный перечень товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2022704912 до следующего перечня:

01 - *«клеи для керамической плитки; клеи для напольной плитки; клеи для потолочной плитки; клеи для укладки керамической плитки; клеи для укладки*

напольной плитки»;

02 - «грунтовок»;

19 - «обмазки [материалы строительные]; растворы строительные; растворы строительные, содержащие асбест; смеси строительные сухие».

На заседании коллегии, состоявшемся 20.11.2024, заявителем был представлен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №401215.

С учетом даты (28.01.2022) подачи заявки №2022704912 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 (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.

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 способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

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.

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

В соответствии с пунктом 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 и т.д.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

Заявленное обозначение «**GRANIT**» состоит из словесного элемента «GRANIT», выполненного буквами латинского алфавита на контрастном бирюзовом фоне. Предоставление правовой охраны испрашивается в бирюзовом, черном цветовом сочетании в отношении товаров 01, 02, 19 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на предмет его соответствия требованиям пункта 1 и пункта 3 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Словесный элемент «GRANIT» - в переводе с английского языка означает «гранит» (см. Интернет, словари). В русском языке представляет собой полнокристаллическую равномерно зернистую или порфировидную горную породу, состоящую из кварца, полевого шпата и темноцветных минералов. Гранит обладает

высокой твердостью. Используется гранит в качестве декоративного облицовочного материала, как наполнитель для бетонов, в виде кислотоупорной облицовки. Чрезвычайная прочность делает гранит ценным строительным материалом (см. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/stroitel/459>, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz/7374>, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ntes/1253/%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%A2>). Кроме того, данный словесный элемент используется в русском языке для обозначения нечто твёрдого, прочного, незыблемого (см. <https://kartaslov.ru/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82>).

Заявленное обозначение «**GRANIT**» в силу своего смыслового значения ассоциативно указывает на назначение товаров, в связи с чем для товаров 01 класса МКТУ «клеи для керамической плитки; клеи для напольной плитки; клеи для потолочной плитки; клеи для укладки керамической плитки; клеи для укладки напольной плитки», 02 класса МКТУ «грунтовки», 19 класса МКТУ «обмазки [материалы строительные]; растворы строительные; растворы строительные, содержащие асбест; смеси строительные сухие» является неохраемым на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку гранит, как природный камень, имеет специфические особенности, которые требуют особого подхода к его обработке и монтажу: перед укладкой гранита необходимо обработать поверхность грунтовкой, которая улучшает сцепление между материалами, строительный клей предназначен для склеивания гранитных плит, растворы и смеси строительные используются для заделки швов при укладке гранита, фиксации элементов конструкции и прочих работ. Следовательно, все указанные выше товары 01, 02, 19 классов МКТУ являются неотъемлемой частью работы с гранитом в строительстве.


Бирюзовый цвет, являющийся фоном для словесного элемента «GRANIT», сам по себе не способен выполнять отличительную функцию, присущую товарному знаку, так как цвет является только характеристикой (свойством) обозначения, предназначенного для индивидуализации товаров.

Таким образом, использование бирюзового фона не создает запоминающегося образа, поэтому само по себе заявленное обозначение не обладает различительной способностью и не способно индивидуализировать товары, и, как следствие, не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

В связи с ограничением заявителем перечня испрашиваемых товаров 19 класса МКТУ пункт 3 статьи 1483 Кодекса, в части способности вводить потребителя в заблуждение относительно вида, состава товаров, может быть снят.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный знак [1] «GRANIT» по международной регистрации №786046 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 27 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] «» по свидетельству №401215 включает словесный элемент «ГРАНИТ», выполненный буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде незамкнутого контура круга. Правовая охрана предоставлена в белом, синем, красном цветовом сочетании, в отношении товаров 01, 19 классов МКТУ.

Заявителем оспаривается применение пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении противопоставления с товарными знаками по свидетельствам №№786046, 401215, однако сам вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленными товарными знаками не ставится под сомнение. Вместе с тем заявитель предпринял шаги к получению писем-согласий от владельцев противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№786046, 401215, в результате которых оригинал указанных документов был получен и представлен в коллегию.

В материалах возражения содержатся оригиналы письменных согласий от владельцев противопоставленных товарных знаков. Представленные письма-согласия составлены в соответствии с требованиями пункта 46 Правил, содержат

реквизиты сторон.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. При определении вероятности введения потребителей в заблуждение коллегия руководствовалась следующими сведениями.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1, 2] не тождественны, имеют отдельные визуальные различия, при этом противопоставленные товарные знаки не являются коллективными и общеизвестными, кроме того коллегия не имеет сведений о их широкой известности.

Таким образом, заявленное обозначение может быть признано соответствующим пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Представленные материалы, касающиеся использования заявленного обозначения до даты подачи заявки №2022704912, не доказывают приобретения им различительной способности в результате интенсивного и длительного использования обозначения заявителем на территории Российской Федерации в отношении строительных материалов. В частности, не представлены фактические данные о территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей товаров. Также заявителем представлены договоры, которые не содержат заявленного обозначения.

В отношении доводов заявителя о регистрации в качестве товарных знаков обозначений, включающих словесные элементы «гранит» / «granit» / «камень», не могут служить аргументом в защиту заявленного обозначения, поскольку каждое обозначение индивидуально, а экспертиза по каждому обозначению проводится отдельно.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.05.2024,

оставить в силе решение Роспатента от 20.07.2023.