

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 11.03.2024, поданное Индивидуальным предпринимателем Акимовым Дмитрием Александровичем, Индивидуальным предпринимателем Бабаяном Кареном Симоновичем, Обществом с ограниченной ответственностью «Нерофф», Москва (далее – лица, подавшие возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №899451, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «» по заявке №2021779689 с приоритетом от 30.11.2021 зарегистрирован 19.10.2022 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №899451 в отношении товаров 07, 08, 09 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Индивидуального предпринимателя Урбана Виталия Юрьевича, 220049, г. Минск, проезд Чайковского, д. 3, кв. 1, Республика Беларусь (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.03.2024 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лиц, его подавших, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему.

Лица, подавшие возражение, являются заинтересованными в оспаривании предоставления правовой охраны спорному товарному знаку, поскольку в рамках дела №А40-308842/23-12-2491 в Арбитражном суде города Москвы рассматривается требование гражданина Республики Беларусь Урбана Виталия Юрьевича к ИП Акимову Дмитрию Александровичу, ИП Бабаяну Карену Симоновичу о взыскании компенсации за незаконное использование спорного товарного знака, ООО «Нерофф» привлечен к участию в деле в качестве третьего ответчика.

Лица, подавшие возражение, полагают, что при предоставлении правовой охраны оспариваемому товарному знаку не было учтено, что обозначение, регистрируемое в качестве товарного знака, не обладает различительной способностью.

Лица, подавшие возражение, также обратились в Роспатент с заявкой №2023704108 на регистрацию товарного знака, содержащей обозначение латинских букв «DLT», выполненных красным цветом. Согласно уведомлению о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства по заявке №2023704108 заявителям было отказано в регистрации товарного знака, поскольку буквы «DLT» являются общепринятым сокращением.

Таким образом, в ходе проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства также было установлено, что изображение латинских букв «DLT» не обладает различительной способностью.

На основании вышеизложенного, лица, подавшие возражение, просят удовлетворить возражение и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №899451.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Сведения по товарному знаку №899451,
2. Копия определения Арбитражного суда г. Москвы по делу А40-308842/23-12-2491 от 12.01.2024 о принятии искового заявления к производству,
3. Уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства по заявке №2023704108 от 09.11.2023.

Правообладателем в корреспонденции от 08.07.2024 было представлено Заключение №142-2024 от 02.07.2024, подтверждающее, что оспариваемый товарный знак обладает различительной способностью в глазах потребителей, а также что потребители воспринимают товарный знак как обозначение, индивидуализирующее конкретные товары (строительные инструменты). Кроме того, правообладатель представил доказательства интенсивного длительного использования товарного знака и приобретения товарным знаком дополнительной различительной способности, в частности:

4. Копия Заключения №142-2024 от 02.07.2024 о проведении Институтом социологии РАН социологического опроса, пояснительной записки, справки,
5. Копии Деклараций ЕАЭС о соответствии от 28.10.2020, от 05.07.2021, от 27.04.2022, от 09.06.2022,
6. Распечатки ВэбАрхив по интернет-сайтам <https://dlt.bv/>, <https://9plitok.ru/>, <https://abrazivprom.ru/>,
7. Копия Справки от 22.04.2022 и отчетов о реализации товаров за 4 квартал 2021 года и за 2022 год,
8. Скриншоты Инстаграм.

В корреспонденции от 03.09.2024 правообладатель также представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- товарный знак выполнен в характерном и оригинальном графическом исполнении, в связи с чем он изначально обладал различительной способностью в отношении всех товаров 07, 08 и большинства товаров 09 классов МКТУ,
- Роспатент неоднократно регистрировал в качестве товарных знаков обозначения, состоящие из согласных букв, обладающих характерным графическим исполнением, без дискламации,

- в ходе проведенного исследования установлены социологические признаки различительной способности, приобретенной в результате использования товарного знака при реализации строительных инструментов, на сегодняшний день (2024) и на дату 30.11.2021,

- справка об общем объеме реализации товаров «DLT» в РФ №22/04 от 22.04.2022, о том, что за период с октября 2021 по февраль 2024 реализовало товаров с использованием товарного знака в РФ в общем количестве 168 858 базовых единиц (штук, упаковок, наборов, пар и т.д.),

- данные декларации подтверждают, что правообладатель ввозил товары в РФ, обеспечивал проведение их испытаний для целей введения в гражданский оборот,

- сведения системы «ВэбАрхив» (скриншоты) подтверждают, что вышеперечисленные товары под товарным знаком предлагаются к продаже и рекламируются ранее даты приоритета,

- также представлен дополнительный массив доказательств, подтверждающий приобретение широкой известности, в частности отчеты о продажах за 4 квартал 2021, за 2022, за 2023, за январь-февраль 2024, копии отчетов о продажах OZON.RU копии УПД OZON.RU (реклама товаров) за 2023 год и за январь-февраль 2024, копии договоров и товарных накладных за 2021, 2022, 2023.

В связи с вышеизложенным правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №899451.

К отзыву приложены следующие материалы:

9. Копия постановления по делу №СИП-762/2021,

10. Копия Справки и отчетов о продажах за 4 квартал 2021, за 2022, за 2023, за январь - февраль 2024,

11. Копии отчетов о продажах OZON.RU,

12. Копии УПД OZON.RU (реклама товаров) за 2023 год и за январь-февраль 2024,

13. Копии Договора от 14.05.2021 с ИП Давыдов СБ. и товарные накладные,

14. Копии Договора от 15.07.2021 с ИП Карямин Д.Ю. и товарные накладные,

15. Копии Договора от 02.11.2021 с ООО «НСК Групп» и товарные накладные,
16. Копии Договора от 22.11.2021 с ИП Бондарь Р.В. и товарные накладные,
17. Копии Договора от 26.11.2021 с ООО «Мега Мастер» и товарные накладные,
18. Копии Договора от 02.12.2021 с ИП Напивко А.В. и товарная накладная,
19. Копии Договора от 26.11.2021 с ИП Магомедов Х.М. и товарные накладные,
20. Копии Договора от 02.08.2022 с ООО «Дом ремонта» и товарные накладные,
21. Копии Договора от 19.05.2022 с ООО «ТЕХНОПРОМ» и товарные накладные,
22. Копии Договора от 07.02.2023 с ИП Коновалова Г.М. и товарные накладные,
23. Копии Договора от 19.10.2023 с ООО «Юнитон» и товарные накладные,
24. Копии Договора от 17.11.2022 с ИП Никишина Т.Л. и товарные накладные.

В ответ на представленный отзыв правообладателя лица, подавшие возражение, в корреспонденции от 09.09.2024, а также на заседании коллегии, состоявшемся 07.11.2024, представили следующие письменные дополнения и пояснения:

- товарный знак представляет собой исключительно сочетание латинских букв «DLT», таким образом, указанные латинские буквы занимают доминирующее положение в общей композиции товарного знака,

- ознакомившись с заключением, заявители полагают, что оно выполнено с рядом нарушений, в частности, осведомленность эксперта об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения не тождественно предупреждению эксперта,

- ни один из респондентов при ответах на вопросы не указал, с каким именно производителем ассоциируется у него товарный знак, если товарный знак является узнаваемым, то респонденты должны были назвать конкретного производителя товара,

- лица, подавшие возражение, обратились в специализированную организацию для получения рецензии на Заключение №142-2024 от 02 июля 2024 Института социологии РАН,

- в рецензии указывается, что при проведении социологического опроса был использован неподходящий инструмент сбора данных для решения задач опроса, проведенное социологическое исследование не соответствует профессиональным стандартам, при исследовании был выбран неадекватный исследовательским целям дизайн выборочной совокупности и подход к её реализации, при исследовании применялся наводящий характер вопросов,

- представленная справка об общем объеме реализации товаров и декларации ЕАЭС о соответствии не могу свидетельствовать о том, что товарный знак приобрел различительную способность.

В дополнение к ранее представленным документам были приложены следующие материалы:

25. Рецензия АНО «Левада-Центр» №30 от 02.11.2024.

С учетом дополнительно представленных лицами, подавшими возражение, материалов, правообладатель в корреспонденции от 04.12.2024 и 12.12.2024 представил следующие пояснения к ранее направленному отзыву:

- Заключении ИС РАН не является заключением судебной экспертизы, ввиду чего требования статьи 14 Федерального закона от 31.05.2001 №73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности» на него не распространяются,

- различительная способность товарного знака не может быть поставлена в зависимость от того, знают ли потребители конкретную компанию-производителя товаров под указанным товарным знаком или не знают, поэтому доводы подателей возражения о том, что в Заключении ИС РАН ни один из респондентов не указал, с какой именно компанией он ассоциирует спорный товарный знак, не могут свидетельствовать о неполноте проведенного социологического исследования, и, тем более, об отсутствии у спорного товарного знака различительной способности,

- вопрос известности респондентам обозначения является вопросом факта, в то время как следующие за ним вопросы касаются уже субъективного восприятия

потребителем указанного обозначения, ввиду чего вопросы не являются наводящими по отношению друг к другу,

- в Заключении ИС РАН представлены сведения о соответствии проведенного исследования установленным стандартам (ГОСТ Р ИСО 20252-2014, ISO 20252:2019),

- ни одна из систем сертификации (ОИРОМ и/или ESOMAR) не установлена действующим законодательством в качестве обязательной для проведения социологических исследований,

- вопреки приведенным доводам рецензента в Заключении ИС РАН представлена информация о формировании и составе выборки социологического исследования.

Письменные пояснения лиц, подавших возражение, представленные в корреспонденции от 26.01.2025, повторяют позицию, изложенную ранее в ответ на отзыв правообладателя.

В корреспонденции от 19.02.2025 лица, подавшие возражение, отметили, что утверждение о том, что Урбан В.Ю., первым начал использовать спорный товарный знак не соответствует действительности, поскольку податели возражения использовали товарный знак с 2019 года.

В подтверждение и в дополнение к ранее представленным документам были приложены следующие материалы:

26. Счета –фактуры 2020-2021.

В представленных от 26.02.2025 письменных пояснениях правообладатель отметил следующее:

- документы не подтверждают интенсивное использование спорного обозначения, поставки спорных товаров были единичными и не носили массового характера, не представлено фотографий товаров, счета-фактуры составлены между заинтересованными в исходе дела лицами, нет документов о доведении товаров по счетам-фактурам до конечных потребителей, нет доказательств приобретения третьими лицами спорных товаров, из документов не следует, что кто-либо из подателей возражения осуществляет производство товаров, документы не

подтверждают с каким из подателей возражения потребитель ассоциирует спорное обозначение.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в заседании, коллегия установила следующее.

С учетом даты (30.11.2021) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки охраноспособности включает вышеуказанный 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.

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.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Исходя из имеющихся в деле доводов подача возражения обусловлена тем, что в рамках дела №А40-308842/23-12-2491 в Арбитражном суде города Москвы рассматривается требование гражданина Республики Беларусь Урбана Виталия Юрьевича к ИП Акимову Дмитрию Александровичу, ИП Бабаяну Карену Симоновичу о взыскании компенсации за незаконное использование спорного товарного знака, ООО «Нерофф» привлечен к участию в деле в качестве третьего ответчика (Приложение 2).

Кроме того, на имя ООО «Нерофф» была подана заявка №2023704108 на регистрацию в качестве товарного знака обозначения «DLT» в оригинальном графическом исполнении. Обозначение по заявке №2023704108 признано экспертизой сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком №899451, кроме того, элемент «DLT» был признан неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса для части заявленных товаров 09 класса МКТУ (Приложение 3).

Лица, подавшие возражение, полагая, что обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака, не обладает различительной способностью в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, подали возражение, основываясь, в том числе, на доводах экспертизы по заявке №2023704108. Кроме того, были представлены

документы с использованием обозначения «DLT» до даты приоритета оспариваемого товарного знака (Приложение 26).

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о наличии заинтересованности ИП Акимова Дмитрия Александровича, ИП Бабаяна Карена Симоновича, ООО «Нерофф» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №899451.

Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №899451 представляет собой обозначение, состоящее из трех латинских букв «D», «L», «T», выполненных в особой графической манере с оригинальным исполнением начальной буквы «D».

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 07, 08, 09 классов МКТУ с указанием букв «DLT» в отношении части товаров 09 класса МКТУ *«ключи криптографические загружаемые для получения и расходования криптовалюты; носители записанные или загружаемые, программное обеспечение, чистые носители записи и хранения цифровой или аналоговой информации; обеспечение программное для компьютеров, записанное; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые»* в качестве неохраняемых элементов в знаке.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Лица, подавшие возражение, полагают, что при предоставлении правовой охраны оспариваемому товарному знаку не было учтено, что обозначение, регистрируемое в качестве товарного знака, не обладает различительной способностью.

В оспариваемом товарном знаке «» обозначение «DLT» представляет собой сочетание трех согласных букв «D», «L», «T» латинского алфавита, выполненных жирным шрифтом яркого красного цвета, начальная буква «D» содержит оригинальные графические элементы, а именно: в верхней части буквы содержатся четыре тонкие красные линии, чередуемые с белыми линиями, во

внутреннюю часть буквы вписан изобразительный элемент в виде креста, разделяющего внутреннюю часть буквы на четыре части, при этом на каждой из линий креста содержатся насечки в виде стрелок, придавая, таким образом, изобразительному элементу оригинальность.

В этой связи коллегия приходит к выводу, что обозначения «DLT» в оспариваемом знаке выполнено в характерном графическом исполнении и в целом является оригинальным, соответственно, способно выполнять функцию товарного знака.

К такому же выводу пришла экспертиза в приведенном лица, подавшими возражения, аналогичном обозначении «» по заявке №2023704108, поданному на регистрацию в качестве товарного знака ООО «Нерофф», в частности пункт 1 статьи 1483 Кодекса был применен аналогично оспариваемому товарному знаку лишь для части заявленных товаров 09 класса МКТУ с указанием, что входящие в состав заявленного обозначения буквы «DLT» являются общепринятым сокращением, ввиду чего являются неохранными, что, таким образом, демонстрирует единый подход экспертизы в оценке данных обозначений.

Таким образом, коллегия не находит оснований для применения пункта 1 статьи 1483 Кодекса в соответствии с доводами, приведенными лицами, подавшими возражение.

Коллегией было принято во внимание представленное правообладателем социологическое исследование (Приложение 4), проведенное в период с 17.06.2024 по 02.07.2024. Исходя из результатов представленного правообладателем социологического исследования (страницы 12, 24, 38) на дату 30.11.2021 78% опрошенных считают, что оспариваемый товарный знак обладает характерным графическим исполнением, в настоящее время 88% опрошенных также считают, что оспариваемый товарный знак обладает характерным графическим исполнением.

Таким образом, представленные результаты социологического исследования правообладателя демонстрируют, что более половины опрошенных респондентов

усматривают, что оспариваемый товарный знак обладает характерным графическим исполнением.

Следует отметить, что результаты социологического опроса, по сути это субъективное мнение выборочной категории лиц, являются лишь дополнительным инструментом и не могут учитываться в качестве единственного вывода.

В этой связи вопрос наличия замечаний в представленной лицами, подавшими возражение, Рецензии АНО «Левада-Центр» №30 от 02.11.2024 (Приложение 25) к социологическому опросу правообладателя, не может опровергнуть методологически установленный факт наличия в оспариваемом товарном знаке характерного графического исполнения.

Кроме того, коллегия приняла к сведению ведение правообладателем фактической деятельности с использованием оспариваемого товарного знака, что подтверждается имеющимися в деле копиями договоров (Приложение 13-24), справками, отчетами о продажах, рекламе (Приложение 7, 10, 11, 12), представленными копиями Деклараций (Приложение 5), сведениями из сети - Интернет – сайты, социальные сети (Приложение 6, 8).

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для вывода о несоответствии произведенной регистрации товарного знака по свидетельству №899451 требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.03.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №899451.