

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 апреля 2020 №644/261 (далее – Правила ППС), вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 11.12.2024 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЛЮБТРЕЙД», Приморский край (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023797497, при этом установила следующее.



Обозначение «  » по заявке №2023797497 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 12.10.2023 на имя заявителя в отношении товаров 01, 02, 03, 04, 07 классов Международной классификации товаров и услуг МКТУ (далее - МКТУ), указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 04.09.2024 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия вышеупомянутого решения послужил вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы, являющемуся неотъемлемой частью оспариваемого решения Роспатента, включенные в состав

заявленного обозначения элементы «TEXAS», «LUBRICANTS», «TM» не обладают различительной способностью и являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение «TEXAS LUBRICANTS» воспроизводит обозначение¹, используемое компанией Texas Petrochemical Asia Pacific Pte Ltd (Сингапур, 6 TUAS SOUTH LINK 2, SINGAPORE 636840) для маркировки товаров, однородных заявленным, вследствие чего его регистрация в качестве товарного знака на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, т.е. не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель указывает на то, что располагает письменным согласием компании TEXAS PETROCHEMICAL ASIA PACIFIC PTE LTD. на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Заявитель отмечает, что заявленное обозначение графически отличается от товарного знака вышеупомянутой компании и обладает различительной способностью за счет входящих в его состав изобразительных и словесных элементов.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023797497 для всех заявленных товаров.

Необходимо указать, что на заседании коллегии, состоявшемся 27.01.2025, с учетом положений пункта 45 Правил ППС были выявлены дополнительные обстоятельства в рамках требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. Так, наличие в составе заявленного обозначения словесного элемента «TEXAS», представляющего собой название географического объекта, имеющего отношение к Соединенным Штатам Америки (США), вызывает не соответствующее

¹ <https://декларациисоответствия.рф/компания/texas-petrochemicalasia-pacific-pte-ltd/> ;
<https://www.texaslub.com/>;
<https://www.zaubacorp.com/company/TEXASLUBRICANTS-PRIVATE-LIMITED/U23209TG1998PTC030727>.

действительности представление о месте происхождения товара или месте его производства с учетом того, что заявитель является российским юридическим лицом.

Принимая во внимание указанные аргументы, заседание коллегии по рассмотрению возражения было перенесено на более позднее время для обеспечения возможности заявителю представить соответствующие аргументы относительно дополнительных обстоятельств для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2023797497.

Заявитель, надлежащим образом уведомленный о названных дополнительных обстоятельствах для отказа в регистрации товарного знака, в корреспонденции, поступившей 18.03.2025, указал, что местом производства заявленных товаров действительно является штат Техас. При этом заявитель и сингапурская компания TEXAS PETROCHEMICAL ASIA PACIFIC PTE LTD являются взаимосвязанными лицами и ведут общую коммерческую деятельность.

В качестве подтверждения доводов возражения заявителем представлено согласие компании TEXAS PETROCHEMICAL ASIA PACIFIC PTE LTD. на регистрацию товарного знака по заявке №2023797497.

Изучив материалы дела, коллегия сочла доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (12.10.2023) поступления заявки №2023797497 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).

Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов

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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Исходя из пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Как следует из требований подпункта 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.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или 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 случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.



Обозначение «» по заявке №2023797497 с приоритетом от 12.10.2023 является комбинированным, включает словесно-графическую композицию, заявлено для регистрации в качестве товарного знака для индивидуализации широкого перечня товаров 01, 02, 03, 04, 07 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения показал, что входящие в его состав элементы «TEXAS», «LUBRICANTS», «TM» являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не отрицается.

Буквенный элемент «TM» не обладает различительной способностью, представляет собой общепринятую маркировку зарегистрированного товарного знака.

Словесный элемент «LUBRICANTS» является лексической единицей английского языка и в переводе означает «смазка²», т.е. «жидкое (смазочное масло, смазочно-охлаждающая жидкость) или твёрдое (графит, гексагональный нитрид бора)

² Англо-русский строительный словарь. — М.: Русский Язык. С.Н.Корчемкина, С.К.Кашкина, С.В.Курбатова. 1995, <https://translate.academic.ru/lubricant/en/ru/?ysclid=m8ex01gjyu392008285>.

вещество, уменьшающее трение взаимодействующих деталей машин и механизмов и изнашивание их поверхностей³».

Словесный элемент «TEXAS» переводится с английского языка как «Техас⁴» и представляет собой название второго по площади и населению штата США. Столица – Остин, крупнейшие города и экономические центры – Хьюстон, Даллас, Сан-Антонио. Техас имеет развитую экономику, характеризуется добычей нефти, природного газа, серы, поваренной соли, урана. Западные части Техаса располагают крупнейшим электроэнергетическим хозяйством, на базе которого существуют энергоёмкие металлургические производства, прежде всего с выплавкой алюминия, меди, цинка, магния. На территории Техаса также осуществляется производство нефтяного оборудования, автомобилестроение, нефтепереработка, химическая, мясная и мукомольная промышленность.

Следует отметить, что топоним Техас не относится к категории малоизвестных географических объектов, информация о нем приводится в различных общедоступных российскому потребителю источниках информации. При этом наличие в штате Техас нефтяных и химических производств, с которыми связана индустрия по производству смазочных материалов, для индивидуализации которых и предназначено заявленное обозначение, способствует правдоподобному восприятию спорного словесного элемента «TEXAS» о месте происхождения товаров 01, 02, 03, 04, 07 классов МКТУ или месте их производства.

В этой связи целесообразно обратить внимание, что подобные обозначения, «описательные» по существу, должны быть свободными для использования всеми производителями этого вида продукции в гражданском обороте в соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, необходимо констатировать, что поскольку заявитель, являющийся российским юридическим лицом, не имеет отношения к такому географическому объекту на территории США как штат Техас, заявленное обозначение в целом подпадает под действие подпункта 1 пункта 3 статьи 1483

³ Большая политехническая энциклопедия. - М.: Мир и образование. Рязанцев В. Д.. 2011, https://polytechnic_dictionary.academic.ru/2427/СМАЗКА.

⁴ Словарь современных географических названий. - Екатеринбург: У-Фактория. Под общей редакцией акад. В. М. Котлякова. 2006, https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/4868/Техас.

Кодекса как способное ввести потребителя в заблуждение относительно товара и их изготовителя.

Необходимо указать, что довод заявителя о производстве заявленных товаров на территории штата Техас носит голословный характер и не подтвержден документально. Также не представлено никаких фактических сведений о взаимосвязи указанных в перечне заявленного обозначения товаров с заявителем.

Кроме того, основанием для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2023797497 в отношении всех заявленных товаров явился довод экспертизы о способности спорного обозначения вызывать в сознании потребителя не соответствующие действительности представления о лице, производящем заявленные товары, а именно, было установлено, что заявленное обозначение



«» воспроизводит обозначение «», которое используется сингапурской компанией TEXAS PETROCHEMICAL ASIA PACIFIC PTE LTD. для индивидуализации смазочных материалов.

Следует констатировать, что сопоставляемые обозначения обладают высокой степенью сходства и воспринимаются одно за другое, при этом предназначены для индивидуализации однородных товаров.

В материалах возражения имеется письменное согласие от названной компании TEXAS PETROCHEMICAL ASIA PACIFIC PTE LTD. на регистрацию товарного знака по заявке №2023797497 на имя заявителя, в котором упоминается, что заявитель и названная компания являются взаимосвязанными лицами и ведут общую коммерческую деятельность.

Между тем, норма подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не предусматривает предоставления письма-согласия от лица, в связи с деятельностью которого противопоставленное обозначение стало узнаваемым потребителем.

Более того, наличие такого согласия само по себе не исключает ассоциирование заявленного обозначения со средством индивидуализации иного лица ввиду имеющейся информации об этом в общедоступных источниках,

упомянутых выше. Каких-либо фактических данных о том, что заявитель имеет непосредственное отношение к указанной сингапурской компании, благодаря чему данное обозначение приобрело узнаваемость и может восприниматься потребителем в качестве средства индивидуализации его товаров, в материалах дела не содержится.

Тем самым, регистрация товарного знака по заявке №2023797497 на имя заявителя способна породить в сознании потребителей не соответствующие действительности представления об изготовителе товаров.

Резюмируя все вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что предоставление правовой охраны заявленному обозначению противоречит требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса. В этой связи отсутствуют основания для удовлетворения поступившего возражения и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.12.2024, изменить решение Роспатента от 04.09.2024 и отказать в регистрации товарного знака по заявке №2023797497 с учетом дополнительных обстоятельств.