

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 11.03.2013, поданное по поручению ООО «Автоград ТК», г. Тюмень (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011726924, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2011726924 с приоритетом от 18.08.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение со словесным элементом «С ПРОБЕГОМ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Все буквы выполнены белым цветом и расположены на фоне черных прямоугольников, буква «М» выполнена на фоне красного прямоугольника.

Роспатентом 16.01.2013 было 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 отношении всех услуг по причине его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Как указано в заключении экспертизы словесный элемент «С ПРОБЕГОМ» используется различными организациями при оказании услуг, связанных с покупкой

или продажей (т.е. с продвижением) подержанных автомобилей (автомобилей «с пробегом»).

Согласно Интернет-источникам «продвижение товаров» - это «совокупность самых разных мер, усилий действий, предпринимаемых производителями, продавцами товара, посредниками в целях повышения спроса, увеличения сбыта, расширения рыночного поля товара», см. Современный экономический словарь, www.slovari.yandex.ru), следовательно, все заявленные услуги непосредственно связаны или являются сопутствующими с продажей товаров, а, поскольку заявленные услуги не ограничены никакими товарами, то они могут оказываться заявителем в отношении любых товаров, в том числе и в отношении автомобилей.

Заявитель не представил документов, подтверждающих приобретенную различительную способность заявленного обозначения относительно заявителя, а также не ограничил перечень заявленных услуг товарами, в отношении которых оказываются данные услуги.

Учитывая изложенное заявленное обозначение не обладает различительной способностью, так как не способно выполнять основную функцию товарного знака (знака обслуживания), а именно, отличать товары (услуги) одних юридических или физических лиц от однородных товаров (услуг) других юридических или физических лиц.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 11.03.2013, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- словесное обозначение «С ПРОБЕГОМ» всегда было поздравлением для участников пробегов (атлетов, конников, лыжников, велосипедистов и т.д.);
- слово «Пробег» согласно словарно-справочной литературе (см. Словарь русского языка, часть III, издание института русского языка Академии наук СССР, М «Русский язык», 1987 под редакцией А.П.Евгеньева) имеет различные значения: «ПРОБЕГ» - действие по глаголам «пробежать - пробегать»; расстояние, пройденное каким-либо транспортным средством (суточный пробег); спортивные состязания и

нахождение какого-либо транспортного средства в пути (например, *Паровоз был в пробеге, ремонт насоса или машины после пробега*) и т.д.;

- из сети Интернет со ссылкой на Толковый словарь Ушакова см. <http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/979062>) «ПРОБЕГ»: 1. спортивное состязание (в беге, езде) на большую дистанцию. *Пробег лыжников. Конный пробег. Звездный пробег*; 2. расстояние пройденное каким-либо транспортным средством (паровозом, вагоном, автомобилем) *Норма пробега вагонов. Суточный пробег некоторых типов паровозов равен 900 км.* 3. нахождение в пути, в движении, в эксплуатации (транспортных средств) *Паровоз находится в пробеге двое суток.*

- таким образом, заявляемое обозначение имеет огромное количество значений: от поздравлений до технических условий машин;

- заявитель осуществляет услуги, указанные в перечне 35 класса МКТУ заявки №2011726924, в том числе рекламу, различных товаров для гонщиков, (не обязательно для автомобилистов) очки, шлемы, обувь, наколенники, бриджи, сапоги и т.д., в том числе продукты питания, принадлежности для удобства спортсменов во время гонок, пробегов (соревнований), рекламируемый товар демонстрируется непосредственно по дистанции или на старте - финише;

- ссылка экспертизы на информацию, полученную из сети Интернет (Yandex, Google) об использовании обозначения «С ПРОБЕГОМ» различными организациями, является неправомерной, поскольку данные, полученные из Интернет не могут говорить об утрате различительной способности для любых товаров или услуг, т.к не указывают на источник информации, тем более, что словесное обозначение «С ПРОБЕГОМ», как упоминалось выше, имеет различные значения;

- заявитель считает ошибочным мнение экспертизы в том, что оказание услуг, связанных с покупкой или продажей подержанных автомобилей, однородно заявленным услугам 35 класса МКТУ «деловая экспертиза; демонстрация товара; изучение рынка; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц, распространение образцов; снабженческие услуги для третьих лиц»;

- мнение экспертизы не регламентировано какими-либо нормативными документами, а товары – одежда, питание, тренажеры, шорные изделия, спортивное оборудование, могут как относиться, так и не относиться к конкретным рубрикам МКТУ, а заявить не может услуги по торговле, деловой экспертизе, рекламе и т.д. ограничивать только определенными товарами;

- довод экспертизы о необходимости предоставления документов, подтверждающих приобретенную различительную способность заявленного обозначения относительно заявителя, а также об ограничении перечня заявленных услуг товарами, в отношении которых он указывает данные услуги, не предусмотрен законодательством.

На основании изложенных доводов, заявитель просит признать решение Роспатента по заявке №2011726924 недействительным.

С учетом даты (18.08.2011) поступления заявки №2011726924 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно положениям 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 доминирующее положение.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

Перечень обозначений, отнесенных у категории не обладающих различительной способностью, изложен в пункте 2.3.1 Правил и не является исчерпывающим. При этом под такими обозначениями следует понимать обозначения, которые в силу своего характера не способны вызывать необходимых и достаточных ассоциаций для выполнения индивидуализирующей функции товарного знака.

Заявленное обозначение является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «С ПРОБЕГОМ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Все буквы выполнены белым цветом и расположены на фоне черных прямоугольников, буква «М» выполнена на фоне красного прямоугольника. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ «деловая экспертиза; демонстрация товара; изучение рынка; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц; распространение образцов; реклама; снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям)».

Согласно словарно-справочным данным (Большой толковый словарь русского языка, С. А. Кузнецов, 1-е издание: СПб.: «Норинт», 1998 г.) словесный элемент «ПРОБЕГ», входящий в состав заявленного обозначения, имеет следующие значения:

1. к пробежать - пробегать (1-2 зн.). *Пробег самолёта по взлётной полосе. Пробег стометровки;*
2. спортивное состязание в беге, езде. *Автомобильный пробег. Лыжный пробег. Конный пробег;*

3. *спец.* Нахождение какого-либо транспортного средства в пути, в эксплуатации. *Паровоз находился в пробеге двое суток. Ремонт машины после пробега;*

4. *спец.* Расстояние, пройденное каким-либо транспортным средством. *Суточный пробег паровоза. Пробег судна за рейс.*

Указанные словарные значения словесного элемента «ПРОБЕГ» свидетельствуют о том, что оно используется в качестве описательной характеристики товаров, например, транспортных средств. Данный довод подтверждается сведениями сети Интернет (см. поисковые системы Yandex, Google, Rambler), согласно которым для обозначения транспортного средства, имеющего некоторый срок эксплуатации, используется обозначение «с пробегом».

Поскольку указанные в перечне заявки №2011726924 услуги 35 класса МКТУ указаны заявителем в общем виде, они могут оказываться и в отношении товаров 12 класса МКТУ, например, при предложении к продаже бывших в употреблении автомобилей.

Заявителем не представлено каких-либо документов, свидетельствующих о том, что заявленное обозначение используется для индивидуализации услуг в области рекламы или продвижения различных товаров в областях, не имеющих отношения к автомобилям. Довод о том, что заявитель осуществляет заявленные услуги, в частности, рекламу различных товаров для гонщиков: одежды, обуви и аксессуаров, носит декларативный характер.

Таким образом, оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия палаты по патентным спорам не находит оснований для предоставления правовой охраны заявленному обозначению «С ПРОБЕГОМ» по заявке №2011726924 в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса как не обладающему различительной способностью.

Также следует отметить, что 21.05.2013 по результатам проведения коллегии поступило особое мнение от представителя заявителя, полагающего, что при рассмотрении возражения коллегией палаты по патентным спорам были нарушены

действующие нормы законодательства, а также не было заслушано мнение экспертизы, представитель которой отсутствовал на заседании коллегии.

Анализ приведенных доводов особого мнения, касающихся охраноспособности заявленного обозначения, показал, что они повторяют мотивы возражения от 11.03.2013 и были проанализированы выше в мотивировочной части заключения. Что же касается выводов представителя заявителя о необходимости присутствия эксперта на заседании коллегии, то следует отметить, что экспертиза была уведомлена в установленной форме о поступившем возражении на решение Роспатента по заявке №2011726924 и о дате его рассмотрения на заседании коллегии палаты по патентным спорам, однако представитель экспертизы на заседании отсутствовал. Вместе с тем согласно пункту 4.3 Правил ППС неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела и уведомленного о дате и месте проведения заседания коллегии, не может явиться препятствием к рассмотрению дела.

В соответствии с изложенным, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 11.03.2013, оставить в силе решение Роспатента от 16.01.2013.