

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 26.09.2013 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 26.06.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011728961/50, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Логистик групп» (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011728961/50 с приоритетом от 05.09.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «Автомобили», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, где буква «А» заглавная, а все остальные – прописные, и изобразительного элемента в виде геометрической фигуры с вписанной в нее стилизованной буквой «А».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 26.06.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса обосновывается тем, что оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в силу того, что содержит в своем составе словесный элемент «Автомобили» («Автомобиль» - транспортная безрельсовая машина, главным

образом на колесном ходу, приводимая в движение собственным двигателем. Автомобиль является движимым имуществом), который в силу своего семантического значения способен ввести потребителей в заблуждение относительно назначения заявленных услуг 36 класса МКТУ.

В поступившем 27.09.2013 в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не вводит потребителя в заблуждение относительно назначения оказываемых услуг, поскольку является фантазийным в отношении заявленных услуг 36 класса МКТУ;

- словесный элемент «Автомобили» является названием одного из товаров 12 класса МКТУ, в силу чего не может указывать на назначение услуги 36 класса МКТУ;

- ссылка экспертизы на то, что обозначение «Автомобили» обозначает объект движимого имущества, в силу чего оно не может быть зарегистрировано в отношении услуги «операции с недвижимым имуществом», не верна. Если исходить из вывода экспертизы, в отношении услуги 36 класса МКТУ «операции с недвижимостью» может быть зарегистрировано только слово, означающее недвижимое имущество, например, дом, дача, здание и т.п, а это противоречит положениям ст. 1483 ГК РФ;

- следует отметить, что ранее состоялась регистрация таких товарных знаков, как: «мото» по свидетельству №254772, зарегистрированного, в том числе в отношении услуги 36 класса (операции с недвижимостью), «самолет» по свидетельству № 282750, зарегистрированного, в том числе в отношении услуги 36 класса (сдача в аренду недвижимого имущества, сдача в аренду нежилых помещений), «самолет» по свидетельству № 441257, зарегистрированного, в том числе в отношении услуги 35 класса (аренда площадей для размещения рекламы), «КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ» по свидетельству №269254, в отношении услуг 41 класса (воспитание, развлечение), «АВТО МОТО» по свидетельству №399245, зарегистрированного, в том числе в отношении услуги 35 класса (аренда площадей для размещения рекламы);

- заявитель активно использует заявленное обозначение на протяжении длительного времени, и у заявителя отсутствует информация о введении в заблуждение данным обозначением хоть одного потребителя.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента от 26.06.2013 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 36 класса МКТУ «операции с недвижимостью».

К возражению приложены следующие материалы:

1. Распечатки информации о товарных знаках №254772, 282750, 441257, 399245, 269254, 377981, 438111, 317313, 344477;
2. Копии документов, касающихся истории ТВК «Автомобили» на 46 л.;
3. Копия трудовой книжки Климова В.Л. на 1 л.;
4. Копия свидетельства о государственной регистрации права на 1л.;
5. Копии документов, касающихся размещения, эксплуатации и обслуживания вывески «Автомобили» на 93 л.;
6. Копии фотографий ТВК «Автомобили» за различные периоды на 4 л.;
7. Копии договоров аренды помещений в ТВК «Автомобили» на 109 л.;
8. Копии журналов с рекламой ТВК «Автомобили» и буклеты ТВК «Автомобили» на 21 л.;
9. Распечатки данных об администраторе доменного имени tvka.ru и распечатки страниц сайта tvka.ru на 19 л.;
10. Копии договоров об услугах по оптимизации и маршрутному ориентированию транспортных потоков на 10 л.;
11. Копии договоров рекламы от 25.12.2012, 22.12.2011, 18.03.2011, 01.10.2010, 01.08.2008;
12. Акты сдачи-приемки.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (05.09.2011) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания,

утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 2.5.1. Правил 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.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам заявитель представил ходатайство, в котором просит уточнить перечень заявленных услуг 36 класса МКТУ следующими услугами «операции с недвижимым имуществом, а именно: операции по сдаче в аренду недвижимого имущества, а именно под розничную и оптовую торговлю автомобилями их запчастями и сопутствующими товарами; операции по сдаче в аренду объектов недвижимости коммерческого назначения (автомобильных бизнес-центров, торговых помещений и офисов); операции по управлению объектами коммерческой недвижимости, в том числе подбор покупателей, арендаторов, соинвесторов, все перечисленные услуги связаны с автотранспортом».

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «Автомобили», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, где буква «А» заглавная, а все остальные — прописные, и изобразительного элемента в виде геометрической фигуры с вписанной в нее стилизованной буквой «А». Правовая охрана испрашивается в отношении «уточненного перечня» услуг 36 класса МКТУ.

Так, словесный элемент «Автомобили» означает: Автомобиль - транспортная безрельсовая машина, главным образом на коленном ходу,

приводимая в движение собственным двигателем. Автомобиль является движущим имуществом (см. Интернет, Яндекс, словари).

Таким образом, слово «Автомобиль», по сути, является наименованием товара. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг «операции с недвижимостью».

Согласно Большому бухгалтерскому словарю А. Азрилияна: «Услуги по операциям с недвижимостью - услуги, связанные с покупкой, продажей, сдачей в наем или эксплуатацией собственного или арендуемого недвижимого имущества (многоквартирные дома, жилища, здания нежилого типа); благоустройством и разбивкой имущества на участки и т. п. Включаются услуги по приватизации в производственной и непроизводственной сфере; благоустройству и продаже земли и кладбищенских участков; эксплуатации доходных домов гостиничного типа и участков для проживания в передвижных домах, а также услуги, выполняемые биржами недвижимости» (см. Интернет, Яндекс, словари).

В связи с изложенным выше, коллегией палаты по патентным спорам принято во внимание то, что заявитель на протяжении длительного времени использует заявленное обозначение для услуг, связанных со сдачей в наем или эксплуатацией собственного или арендуемого недвижимого имущества.

Так, из представленных материалов следует, что между заявителем и ЗАО «Торговый дом «Автомобили» заключен договор купли-продажи, согласно положениям данного договора ООО «Логистик Групп» (заявитель) получило в собственность имущественный комплекс, в который входит несколько нежилых зданий, неотделимое имущество от зданий, в том числе внешнее и внутреннее оформление зданий, расположенных по адресу: г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 22, стр. 1. Таким образом, в собственность ООО «Логистик групп» перешли не просто здания, а функционирующее предприятие - Торговый дом «Автомобили», в том числе и права на коммерческое обозначение, индивидуализирующее его - «Автомобили». Права ООО «Логистик групп» на нежилые помещения, переданные по договору купли-продажи №05-1, были зарегистрированы 01.03.2005 года в Управлении Федеральной регистрационной службы по г.Москве. Здания, переданные ООО «Логистик групп» по договору купли-продажи №05-1, имеют продолжительную историю: 20.03.1958 года Решением Исполнительного

комитета Московского Городского Совета депутатов трудящихся №14/64 земельный участок в районе Южного порта был передан под строительство магазина по торговле автомобилями и запасными частями к ним. 30.12.1975 года был построен и введен в эксплуатацию магазин «Автомобили». 17.08.1992 года магазин «Автомобили» и здания были приобретены в собственность Торгово-сервисным акционерным обществом закрытого типа «Торговый дом «Автомобили». На протяжении всего времени существования магазина, он индивидуализировался коммерческим обозначением «Автомобили». В СССР это было чуть ли не единственное место в Москве, где можно было приобрести автомобиль и запчасти к нему. На здании магазина по настоящее время располагается вывеска «Автомобили». Права на магазин «Автомобили» и здания перешли ООО «Логистик групп» с 28.01.2005 года. Сейчас данный имущественный комплекс представляет собой не просто магазин «Автомобили», а один из самых крупных в Москве Торгово-выставочных комплексов. В настоящее время помещения в зданиях заявитель сдает в аренду под магазины по продаже автомобилей и запасных частей к ним, предоставляет помещения для проведения выставок, организует выставки. Арендаторами заявителя являются такие компании как, ООО «Обручев-Авто», ОАО «МТС», ОАО «Мегафон», компания Bosch, магазин Москвич, страховая компания «Ренессансавто» и т.д. ООО «Логистик групп» имеет благодарственные письма от арендаторов. Заявителем проводится активная рекламная кампания путем размещения рекламы на ТВК «Автомобили» и предложений об аренде помещений, а также в средствах массовой информации и Интернете.

Также ООО «Логистик групп» является администратором доменного имени tvka.ru, зарегистрированного в 19.12.2005 году. На страницах сайта ООО «Логистик групп» содержится информация о ТВК «Автомобили», предложение об аренде помещений в ТВК «Автомобили»

Таким образом, имеются основания полагать, что в силу своего использования заявленное обозначение прочно ассоциируется с деятельностью ТВК «Автомобили» и способно выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака.

Принимая во внимание характер фактического использования заявленного обозначения заявителем, коллегия палаты по патентным спорам не усматривает оснований для вывода о введении потребителей в заблуждение.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 26.09.2013, отменить решение Роспатента от 26.06.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011728961.