

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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 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 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, рассмотрела возражение, поступившее 22.11.2019, поданное Корниенко Сергеем Валентиновичем, Сахалинская обл., г. Холмск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018752786 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2018752786, поданной 30.11.2018, испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне, в цветовом сочетании «светло-серый, серый, синий, красный».

Согласно материалам заявки на регистрацию в качестве товарного знака



заявлено комбинированное обозначение .

Решение Роспатента от 01.08.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ по заявке № 2018752786 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- исполнение букв «А» с буквами «ВТОСТЕКЛ» в единой графической манере и слитно не позволяет сделать вывод об утрате словесного характера элементом

«АВТОСТЕКЛА», поскольку не создает качественно иного уровня восприятия этого слова;

- входящий в заявленное обозначение словесный элемент читается и воспринимается как «АВТОСТЕКЛА», (автомобильные стекла, см. Интернет-словари, <http://dic.academic.ru/>, <http://www.sokr.ru>), является указанием на назначение части услуг, вследствие чего не обладает различительной способностью и является неохраняемым элементом (пункт 1 статьи 1483 Кодекса);
- для услуг 35, 37 классов МКТУ иного назначения, заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителя, следовательно, не может быть зарегистрировано на основании требований пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса;
- элемент «65» не имеет характерного графического исполнения, представляет собой простое число, обозначает код региона, соответствующий местонахождению заявителя, в связи с чем, не обладает различительной способностью и является неохраняемым элементом на основании требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 22.11.2019 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 01.08.2019.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение соответствует требованиям законодательства, поскольку оно обладает различительной способностью в отношении всех заявленных услуг;
- заявитель выражает согласие с неохраноспособностью элемента «65», поскольку данный элемент представляет собой простое число и не занимает доминирующего положения в пространстве заявленного обозначения;
- заявленное обозначение выполнено в оригинальной графической манере, поскольку состоит из словесного элемента «ВТОСТЕКЛ» и двух треугольников со скошенными вершинами и двумя прямыми линиями. Целостная изобразительная композиция не поддается прочтению, поэтому у рядового потребителя обозначение не ассоциируется с конкретным видом деятельности хозяйствующего субъекта. Исходя из этого, заявленное обозначение не может указывать на назначение товаров/услуг. Заявленное обозначение является комбинированным и состоит из

словесного и изобразительных элементов, напоминающих стилизованное изображение аварийного знака (треугольника);

- использование контрастных цветов усиливает различительную способность заявленного обозначения в целом, обозначение не поддается прочтению, что свидетельствует о его различительной способности и отсутствию описательности в отношении назначения услуг;

- графическая проработка не позволяет однозначно идентифицировать в заявленном обозначении словесный элемент, а значит, заявленное обозначение не вводит потребителя в заблуждение относительно заявленных услуг;

- заявитель сокращает и конкретизирует перечень услуг 37 класса МКТУ «ремонт и техническое обслуживание автомобилей, а именно ремонт и установка автомобильных стекол; помощь при поломке, повреждении транспортных средств, а именно при поломке, повреждении автомобильных стекол; мытье автомобильных окон». Заявленное обозначение в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ не может вводить в заблуждение, поскольку данные услуги так или иначе связаны с продажей, ремонтом, мойкой автомобильных стекол;

- заявителем приведены выдержки из судебной практики, действующего законодательства, практики палаты по патентным спорам (например, заключение коллегии палаты по патентным спорам от 16.05.2018 (приложение к решению Роспатента от 21.06.2018 по заявке № 2016744060), определение Верховного Суда РФ от 24.10.2016 N 300-КГ16-13536 по делу № СИП-79/2016).

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех услуг 35 класса МКТУ и ограниченного перечня услуг 37 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, заслушав лиц, присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 22.11.2019, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (30.11.2018) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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 Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 г., рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

В соответствии с пунктом 1 (3) 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 пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар и т.д.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса (см. п. 35 Правил).

Для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 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.

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 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.

Заявленное обозначение по заявке № 2018752786 является комбинированным и включает словесный элемент «АВТОСТЕКЛА» и цифровой элемент «65». Буквы «А» в элементе «АВТОСТЕКЛА» выполнены стилизованными. Регистрация обозначения в качестве товарного знака испрашивается в услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, а также ограниченного перечня услуг 37 класса МКТУ «ремонт и техническое обслуживание автомобилей, а именно ремонт и установка автомобильных стекол; помощь при поломке, повреждении транспортных средств, а именно при поломке, повреждении автомобильных стекол; мытье автомобильных окон» в цветовом сочетании «светло-серый, серый, синий, красный».

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Заявителем был ограничен заявленный перечень услуг 37 класса МКТУ услугами, направленными на ремонт, установку и обслуживание автомобильных стекол и т.п., при этом услуги 35 класса МКТУ сопутствуют данным услугам. В связи с этим, каких-либо недостоверных ассоциаций в отношении назначения заявленных услуг заявленное обозначение не порождает, и у коллегии отсутствуют основания для применения требований пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Заявитель в материалах возражения не возражает против отнесения цифрового элемента «65» к неохраняемым элементам, поскольку данный элемент представляет собой простое число, в связи с чем, не обладает различительной способностью на основании требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Исполнение букв «А» в начале и конце элемента «АВТОСТЕКЛА» стилизованными не приводит к утрате их словесного характера и в сочетании с другими буквами «-ВТОСТЕКЛ-», расположенными в одинаковой последовательности, элемент однозначно прочитывается: «АВТОСТЕКЛА».

Как правомерно указано в заключении по результатам экспертизы словесный элемент «АВТОСТЕКЛА» означает: «авто» - сокращение, употребляемое в

сложных словах в значении «автомобильный» - относящийся к автомобилю, автомобилям. Стекла - прозрачный хрупкий материал, получаемый при остывании стекломассы. См. электронный словарь: <http://dic.academic.ru>. Таким образом, словесный элемент «АВТОСТЕКЛА» является неохраняемым, поскольку прямо, без домысливания указывает на назначение услуг 37 класса МКТУ ограниченного перечня, связанных с ремонтом, установкой, обслуживанием автомобильных стекол и т.п., а также сопутствующих им услуг 35 класса МКТУ, направленных на продвижение, продажу и рекламу товаров, в том числе автомобильных стекол.

Кроме того, у коллегии нет оснований считать, что заявленное обозначение состоит из элементов, образующих запоминающуюся оригинальную комбинацию, обладающую различительной способностью.

Документального подтверждения того, что заявленное обозначение приобрело различительную способность до даты подачи заявки и воспринимается как средство индивидуализации услуг заявителя в материалы дела не представлено.

Неохраняемые элементы «65», «АВТОСТЕКЛА» занимают доминирующее положение в заявленном обозначении, в связи с чем, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и, следовательно, решение Роспатента от 01.08.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018752786 следует признать правомерным.

Представленная заявителем практика ведомства и судебных органов не имеет преюдициального значения. Делопроизводство по каждой заявке осуществляется независимо, исходя из совокупности обстоятельств каждого конкретного дела.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.11.2019, оставить в силе решение Роспатента от 01.08.2019.