

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 21.01.2022 возражение, поданное Калюжным Эмилем Фуадовичем, г. Томск (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020759436, при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2020759436, поданной 23.10.2020, испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 37 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки на регистрацию в качестве товарного знака

ВЕЗИБЕНЗИН

заявлено словесное обозначение .

Решение Роспатента от 29.09.2021 об отказе государственной регистрации товарного знака в отношении всех услуг по заявке № 2020759436 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении всех услуг 37 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пунктов 1, 3 (1) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- заявленное обозначение «Везибензин» представляет собой сложносоставное слово, состоящее из слов «вези» и «бензин», где: «вези» - (образовано от «везти») - передвигать, перемещать, заставлять перемещаться какие-либо средства

передвижения, а также перемещать что-либо при помощи средств передвижения, (см. <https://kartaslov.ru/значение-слова/везти>); «бензин» - бесцветная горючая жидкость, получаемая при перегонке нефти, (см. <https://kartaslov.ru/карта-слова/толкование/бензин>). В связи с чем, заявленное обозначение является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, в целом не обладает различительной способностью, поскольку указывает на вид, свойство и назначение части заявленных услуг 37 класса МКТУ, например: «станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; автозаправочные станции транспортных средств, в том числе передвижные»;

- заявителем не были представлены соответствующие документы, доказывающие приобретение заявленным обозначением различительной способности;

- в силу семантического значения заявленное обозначение в отношении остальной части заявленных услуг 37 класса МКТУ не может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания, поскольку способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида, свойств и назначения части заявленных услуг 37 класса МКТУ (основание: пункт 3 (1) статьи 1483 Кодекса).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 21.01.2022 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 29.09.2021.

Доводы возражения, поступившего 21.01.2022, сводятся к следующему:

- в ответе на уведомление заявителем был предложен скорректированный перечень услуг 37 класса МКТУ, который не был принят экспертизой: *«обслуживание техническое транспортных средств; полирование транспортных средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; автозаправочные станции транспортных средств, в том числе передвижные»;*

- заявителем приведены выдержки из законодательства, примеры из судебной практики (решения Суда по интеллектуальным правам: дело № СИП-859/2019, дело № СИП-824/2019, дело № СИП-432/2020 и т.д.). Суд по интеллектуальным правам отмечает, что следование выработанным правоприменительной практикой подходам

обусловлено необходимостью обеспечить соблюдение единообразия практики при применении одних и тех же норм закона, как судом, так и административным органом;

- единое фантазийное обозначение ошибочно разделено экспертизой на два самостоятельных слова, однако, даже такой подход к анализу обозначения не может привести к выводу о наличии препятствий для его регистрации, поскольку не существует такой услуги, как «вези бензин». Очевидно, что для понимания услуги и ее назначения необходимы рассуждения. В рассматриваемом случае заявленное обозначение имеет абстрактный характер, не относящийся к каким-либо заявленным услугам, то есть является фантазийным и способно выполнять индивидуализирующую функцию;

- существует услуга «доставка топлива», которую также называют «мобильная заправка». Такие термины действительно прямо указывают на вид услуги;

- по запросу в сети Интернет «везибензин» не указываются какие-либо словосочетания, а лишь выдается информация об услугах заявителя;

- об отсутствии способности заявленного обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно свойств и назначения заявленных товаров и неохраноспособности такого элемента также свидетельствует практика Роспатента



по регистрации товарных знаков: по свидетельству № 755181, приоритет от 08.08.2019, правообладатель: ООО "Глобоникс", г. Волгоград;



по свидетельству № 812811, приоритет от 02.04.2019, правообладатель:

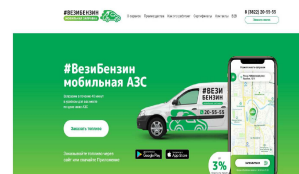
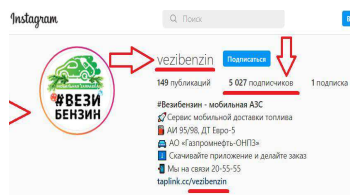


ООО "ТОПЛИВООБЕСПЕЧЕНИЕ", г. Красноярск; по свидетельству № 778234, приоритет от 12.01.2017, правообладатель: ООО "НВП",



Санкт-Петербург, по свидетельству № 518768, приоритет от 16.04.2013, правообладатель: ООО "ЖЕЛЕЗНАЯ МАНУФАКТУРА УРАЛА", Москва и т.п.;

- заявитель начал вести деятельность под данным обозначением:



- на дату подачи возражения отсутствуют сведения о том, что какие-либо другие лица, оказывающие аналогичные услуги, используют обозначение «везибензин» для характеристики своих услуг.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении ограниченного перечня услуг 37 класса МКТУ *«обслуживание техническое транспортных средств; полирование транспортных средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; автозаправочные станции транспортных средств, в том числе передвижные».*

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие документы:

- информация о заявке № 2020759436 из открытых реестров ФИПС – [1];
- решение об отказе в государственной регистрации обозначения по заявке № 2020759436 – [2];
- копия ответа на уведомление эксперта по заявке № 2020759436 – [3];
- скриншоты из возражения, страница из сети Интернет по поиску «везибензин» – [4].

Изучив материалы дела, заслушав лиц, присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 21.01.2022, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (23.10.2020) заявки № 2020759436 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 1.1. положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

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.

ВЕЗИБЕНЗИН

Заявленное обозначение

по заявке № 2020759436

является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении ограниченного перечня услуг 37 класса МКТУ *«обслуживание техническое транспортных средств; полирование транспортных средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; автозаправочные станции транспортных средств, в том числе передвижные»*.

Заявитель считает, что заявленное обозначение образует комбинацию, обладающую различительной способностью, а также ссылается на документы, свидетельствующие, по его мнению, о приобретенной различительной способности заявленного обозначения. Кроме того, заявитель отмечает, что каких-либо ложных ассоциаций заявленное обозначение не несет.

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

Заявленное обозначение состоит из словесных элементов «ВЕЗИ» и «БЕНЗИН», написанных вместе, без пробела и имеющих следующее смысловое значение:

- «ВЕЗИ» - часто употребляемая форма глагола «везти» - глагол, несовершенный вид, означает: передвигать, перемещать кого-что-нибудь на себе (о вьючных животных), в повозке или при помощи других средств передвижения; перемещать кого-либо или что-либо с помощью каких-либо транспортных средств (о движении,

совершаемом однократно или в определённом направлении, в отличие от сходного по смыслу гл. возить); разг. то же, что доставлять;

- «БЕНЗИН» - смесь лёгких углеводородов бесцветная горючая жидкость, продукт переработки нефти; прозрачная, часто бесцветная, более лёгкая, чем вода, легковоспламеняющаяся жидкость, продукт переработки нефти. Основные сорта бензина: авиационный и автомобильный. См. электронные словари: <https://gufo.me/dict/dmitriev/>; <https://ru.wiktionary.org/wiki/>; <https://dic.academic.ru>, <https://housekeeping.academic.ru/70/>.

Таким образом, заявленное обозначение, с учетом входящих в него элементов, прямо, без домысливания вызывает однозначные смысловые образы, связанные с бензином, автомобильным топливом, с их перевозкой или доставкой в целом. Каких-либо иных смысловых образов заявленное обозначение не вызывает.

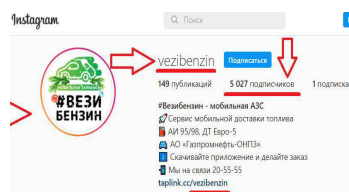
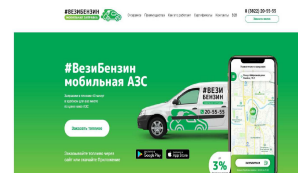
Следовательно, заявленное обозначение в целом не обладает различительной способностью, согласно требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, полностью состоит из неохраняемых элементов, которые прямо, без домысливания указывают на свойства и назначение части заявленных услуг 37 класса МКТУ *«станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом]; автозаправочные станции транспортных средств, в том числе передвижные»*. При этом данные услуги прямым образом связаны с заправкой транспортных средств бензином, топливом и направлены на достижение именно этих целей.

Также у коллегии нет оснований считать, что заявленное обозначение образует запоминающуюся комбинацию из входящих в него элементов, изначально обладающих различительной способностью, поскольку значение обозначения «ВЕЗИБЕНЗИН», с учетом описательного характера входящих в его состав элементов, в отношении указанных выше услуг 37 класса МКТУ, очевидно и домысливания не требует.

Таким образом, заявленное обозначение в отношении части заявленных услуг 37 класса МКТУ *«станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом]; автозаправочные станции транспортных средств, в том числе передвижные»* не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что правомерно указано в заключении по результатам экспертизы.

Как было установлено выше, в отношении части услуг 37 класса МКТУ, связанных с транспортировкой и заправкой бензином, заявленное обозначение обладает описательным характером, в связи с чем, заявитель представляет доказательства, свидетельствующие, по его мнению, о приобретенной различительной способности заявленного обозначения, в частности, сервиса мобильной доставки топлива.

Анализ имеющихся в деле скриншотов [4]



показал, что использовались иные обозначения:



, отличающиеся от заявленного обозначения. Кроме того, из указанных скриншотов, поисковой страницы сети Интернет [4] не представляется возможным оценить дату начала использования обозначений, какое лицо их размещало и с каким источником происхождения заявленных услуг они ассоциируются. На одном из скриншотов упоминается АО «Газпромнефть-ОНПЗ», взаимосвязь которого с заявителем документально не подтверждена.

Каких-либо фактических доказательств (социологические опросы, сведения об объемах предоставляемых услуг, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, финансовой документации в отношении оказанных услуг, сведений о территориях и объемах услуг, маркированных заявленным обозначением, и т.д.) о длительном и интенсивном использовании заявленного обозначения до даты подачи заявки в качестве средства индивидуализации услуг заявителя в материалы дела не представлено.

В силу изложенного, у коллегии нет оснований считать, что заявленное обозначение приобрело различительную способность до даты подачи заявки и

воспринимается потребителями как средство индивидуализации части услуг 37 класса МКТУ заявителя.

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

В отношении услуг 37 класса МКТУ *«станции технического обслуживания транспортных средств [обслуживание]; обслуживание техническое транспортных средств; полирование транспортных средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств; ремонт и техническое обслуживание автомобилей»* заявленное обозначение в силу своего смыслового значения является ложным относительно свойств, назначения данных услуг в соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, что правомерно указано в заключении по результатам экспертизы.

Указанные услуги 37 класса МКТУ относятся к техническому обслуживанию, ремонту, помощи при поломках, полировальным работам, которые не имеют прямого отношения к бензину и заправке бензином. В техническое обслуживание автомобиля на автосервисе входит проверка технического состояния автомобиля в целом и всех его систем в отдельности, а также профилактические работы по замене жидкостей, фильтров и других элементов, подлежащих замене. Под полировкой кузова транспортных средств подразумевается процесс восстановления внешнего вида лакокрасочного покрытия с помощью специальных средств (автокосметики, оборудования и инструментов). Помощь при поломке, повреждении транспортного средства относится к ремонтным работам. Под ремонтом автомобиля подразумевается комплекс работ, направленных на восстановление надежности автомобиля. В комплекс ремонтных работ входят разборка машин и агрегатов, их мойка и очистка; дефектация и восстановление деталей; специальные работы (медницкие, кузнечные, жестяницкие, аккумуляторные и др.); сборка, окрашивание и испытание агрегатов и узлов. В связи с указанным, прослеживается явная ложность заявленного обозначения по отношению к этим услугам, относящимся к другой сфере деятельности, а не его фантазийный характер.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 (1) статьи 1483

Кодекса в отношении заявленных услуг 37 класса МКТУ ограниченного перечня является правомерным.

Доводы заявителя в части наличия различной судебной практики и о наличии иных товарных знаков, зарегистрированных, в том числе в области деятельности



заявителя: по свидетельству № 755181, приоритет от 08.08.2019,



правообладатель: ООО "Глобоникс", г. Волгоград; по свидетельству № 812811, приоритет от 02.04.2019, правообладатель: ООО



"ТОПЛИВООБЕСПЕЧЕНИЕ", г. Красноярск; по свидетельству № 778234, приоритет от 12.01.2017, правообладатель: ООО "НВП", Санкт-



Петербург, по свидетельству № 518768, приоритет от 16.04.2013, правообладатель: ООО "ЖЕЛЕЗНАЯ МАНУФАКТУРА УРАЛА", Москва и т.п., не приводят к иным выводам коллегии, и не способствует преодолению требований, предусмотренных пунктами 1, 3 (1) статьи 1483 Кодекса, в силу вышеизложенных выводов. Коллегией также принято во внимание, что указанные товарные знаки содержат помимо словесных элементов, также изобразительные элементы, оказывающие влияние на индивидуализирующую способность товарных знаков в целом. Кроме того, делопроизводство по каждой заявке осуществляется независимо, исходя из совокупности всех обстоятельств дела.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.01.2022, оставить в силе решение Роспатента от 29.09.2021.