

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 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) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 11.06.2024 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «СПЕЦАВТОТРЕЙД», Москва, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023748389, при этом установила следующее.

Обозначение «СПЕЦАВТОТРЕЙД» по заявке №2023748389, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.06.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 13.02.2024 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 качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что словесный элемент «СПЕЦАВТОТРЕЙД» представляет собой сложносоставное слово, где «СПЕЦ» - сокращение, которое употребляется в сложных словах в значении «специальный», «АВТО» - первая часть сложных слов, обозначает отнесенность, связь чего-либо с автомобилем; автомобильный, «ТРЕЙД» (от англ. "to trade" - торговать) - торговля, совершение операций, сделка, см. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940., <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1100987>, Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/277000>, Русский биржевой жаргон, https://exchange_jargon.academic.ru/347/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4 [1], в связи с чем оно в целом характеризует заявленные услуги, указывает на их вид и назначение, не обладает различительной способностью и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.06.2024, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 13.02.2024, отметив, что заявленное обозначение в целом обладает различительной способностью и приобрело различительную способность в процессе использования заявителем.

В корреспонденции, поступившей 22.08.2024, заявитель дополнил возражение следующими доводами:

- Роспатентом были зарегистрированы товарные знаки «АвтоСпецЦентр» по свидетельству №690993, «Сеть специализированных магазинов АВТО - КОРЕЕЦ» по свидетельству №450278, «АВТО-ЕВРОПЕЕЦ» по свидетельству №518253, «АВТОЯПОНЕЦ» по свидетельству №778408, «ROSAVTO» по свидетельству №616851;

- согласно представленной бизнес-справке заявитель находится на 28 месте среди предприятий торговли автотранспортом и имеет выручку в размере 768 млн. рублей за 2023 год.

Заявителем была представлена краткая бизнес-справка относительно деятельности ООО «СПЕЦАВТОТРЕЙД», сформированная 22.08.2024 [2].

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 07.11.2024, на основании пункта 45 Правил заявителю указано на то, что заявленное обозначение не соответствует пункту 3 статьи 1483 Кодекса в части заявленных услуг. На заседании коллегии 19.12.2024 коллегией было уточнено, что заявленное обозначение в силу своей семантики, установленной в оспариваемом решении, является характеристикой части заявленных услуг и не соответствует подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, а для другой части заявленных услуг – является ложным или способным ввести потребителя в заблуждение и не соответствует подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель в связи с новыми основаниями для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на заседании коллегии 16.01.2025 представил ходатайство об исключении из испрашиваемого перечня услуг 35 класса МКТУ «услуги по розничной торговле произведениями искусства, предоставляемые художественными галереями; производство рекламных фильмов», которые, по мнению заявителя, могут ввести в заблуждение потребителя.

На основании изложенных доводов, заявитель просит удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента от 13.02.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023748389 в отношении уточненного перечня услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок; продвижение продаж для третьих лиц; прокат торговых стендов, прокат торговых стоек; прокат торговых автоматов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама телевизионная; реклама почтой; макетирование рекламы; маркетинг; обновление рекламных материалов; разработка рекламных концепций; оформление витрин; индексация сайта в поисковых системах в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; проведение аукционов; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; прокат рекламного времени в средствах массовой информации;

прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов прямая почтовая; реклама с оплатой за клик; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (05.06.2023) заявки №2023748389 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) 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;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с подпунктом 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.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2023748389 заявлено словесное обозначение «СПЕЦАВТОТРЕЙД», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита черного цвета.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении скорректированного перечня услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок; продвижение продаж для третьих лиц; прокат торговых стендов, прокат торговых стоек; прокат торговых автоматов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама телевизионная; реклама почтой;

макетирование рекламы; маркетинг; обновление рекламных материалов; разработка рекламных концепций; оформление витрин; индексация сайта в поисковых системах в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; проведение аукционов; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов прямой почтовой; реклама с оплатой за клик; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

Анализ заявленного обозначения на предмет соответствия требованиям пунктов 1 (3) и 3 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение «СПЕЦАВТОТРЕЙД» образовано путем слитного написания словесных элементов «СПЕЦ», «АВТО», «ТРЕЙД», которые являются значимыми и разделяются потребителями при устном восприятии.

Как обоснованно отмечено в заключении по результатам экспертизы со ссылкой на словарно-справочные источники [1], слово «СПЕЦ» представляет собой сокращение, которое употребляется в сложных словах в значении «специальный», «АВТО» - первая часть сложных слов, обозначает отнесенность, связь чего-либо с автомобилем, автомобильный, «ТРЕЙД» (от англ. "to trade" - торговать) - торговля, совершение операций, сделка.

Восприятие заявленного обозначения исключительно в качестве фантазийного словесного элемента материалами возражения не подтверждено.

Коллегией исследовано смысловое содержание словесных элементов «СПЕЦ», «АВТО» и «ТРЕЙД» по отношению к уточнённому перечню испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ, в результате чего установлено следующее.

Услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, представляют собой обобщенные позиции услуг по рекламе, маркетингу, продвижению товаров, снабжению, которые могут

оказываться в различных сегментах рынка, в том числе, при продвижении/рекламе автомобилей, их деталей и сопутствующей продукции.

Таким образом, смысловое содержание слова «СПЕЦАВТОТРЕЙД» может быть охарактеризовано как описательное, указывающее на вид/назначение заявленных услуг (услуги в области торговли специализированным автотранспортом - автомобилями, специально оборудованными для каких-либо целей). Следовательно, применение положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса к данному элементу является правомерным.

Заявителем выражена просьба об учете бизнес-справки [2], свидетельствующей, по его мнению, о приобретении обозначением «СПЕЦАВТОТРЕЙД» различительной способности в результате его длительного и интенсивного использования.

Коллегия проанализировала бизнес-справку [2] и поясняет, что сведения справки должны быть подтверждены фактическими материалами о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах оказания услуг, маркированных обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей об обозначении и лице, оказывающем услуги.

Данное требование обусловлено тем, что из имеющихся данных невозможно установить, каким образом и на какой территории осуществляется информирование потребителя об услугах и их маркировке, а также с кем именно потребитель связывает рассматриваемое обозначение. Таким образом, следует констатировать отсутствие в распоряжении коллегии достаточных доказательств, которые могут быть положены в основу вывода о приобретении обозначением «СПЕЦАВТОТРЕЙД» различительной способности в результате его длительного и интенсивного использования заявителем.

В связи с доводом коллегии о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, как ложного и способного вводить потребителя в заблуждение, заявитель уточнил испрашиваемый перечень, исключив из него услуги 35 класса МКТУ «услуги по розничной торговле произведениями

искусства, предоставляемые художественными галереями; производство рекламных фильмов». Таким образом, несоответствие обозначения по заявке №2023748389 требованиям пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса заявителем устранено.

В отношении товарных знаков, приведенных заявителем в качестве примера, коллегия отмечает, что каждый товарный знак необходимо рассматривать отдельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела, а представленные товарные знаки не являются предметом рассмотрения данного возражения.

Резюмируя вышеизложенное, применительно к уточненному перечню заявленных услуг 35 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть признано охраноспособным на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.06.2024, оставить в силе решение Роспатента от 13.02.2024.