

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 21.10.2013, поданное компанией Тревелджигсоу Лимитед, Великобритания (далее – заявитель), на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011734467, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011734467 с конвенционным приоритетом от 06.10.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 39 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из словесных элемента «rentalcars.com», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, разделенных точкой, и изобразительного элемента в виде стилизованного изображения машины.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 23.07.2013 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части услуг 39 класса МКТУ. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому в отношении другой части услуг 39 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака по основаниям, предусмотренным требованиями пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, так как словесный элемент «rentalcars», входящий в состав заявленного обозначения в переводе с английского языка означает «прокат автомобилей, аренда автомобилей», элемент «com» является доменом верхнего уровня для коммерческих организаций в сети Интернет. В связи с чем указанный словесный элемент для услуг, связанных с прокатом и арендой автомобилей является неохраняемым, в отношении других услуг 39 класса МКТУ, не связанных с арендой и

прокатом автомобилей, регистрация не может быть произведена, поскольку способна ввести потребителей в заблуждение относительно назначения услуг.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 21.10.2013 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- словесный элемент «rentalcars» представляет собой изобретенное слово, лишенное смыслового значения. В общедоступных информационно-справочных источниках отсутствует, какая-либо информация о принадлежности данного слова лексике какого-либо языка;

- заявитель не отрицает, что словесный элемент «rentalcars» состоит из элементов «rental» и «cars». При этом заявитель полагает, что комбинация указанных элементов не создает устойчивого словосочетания. Подобная комбинация является необычной для восприятия, и по этой причине в совокупности данные элементы не способны породить в сознании потребителя определенное представление о виде и назначении услуг применительно деятельности заявителя;

- потребители, как правило, воспринимают обозначения в комплексном исполнении, а не по частям. В состав заявленного обозначения также входит изобразительный элемент в виде стилизованной машины, который является значимым элементом, учитывая его пространственное положение;

- дополнительную различительную способность обозначению придает то, что оно совпадает с доменным именем заявителя. Компания заявителя, оказывающая услуги, сопровождаемые обозначением «rentalcars.com» - одна из крупнейших Интернет – компаний по прокату автомобилей в мире, производящая более 2 миллионов бронирований ежегодно в более чем 6000 точках мира;

- несмотря на то, что деятельность заявителя специализируется на прокате автомобилей, сфера его бизнеса не ограничена исключительно данной деятельностью, а включает в себя туристическую деятельность, в том числе организацию и бронирование путешествий, транспортировку и перевозку пассажиров и грузов;

- заявленное обозначение получило охрану во многих странах мира.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента, вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 39 класса МКТУ без исключения из охраны словесного элемента «rentalcars.com».

При подготовке к рассмотрению возражения коллегия палаты по патентным спорам выявила дополнительные доводы для отказа в регистрации товарного знака, которые не были учтены при проведении экспертизы, а именно несоответствие заявленным обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку неохраняемые элементы занимают доминирующее положение в знаке. Заявителю была предоставлена возможность для подготовки своей правовой позиции по данным основаниям.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения установила следующее.

С учетом даты (06.10.2011) конвенционного приоритета заявки №2011734467 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает 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 Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (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, в частности, 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.

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

Согласно пункту (2.3.2.3.) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм.

В соответствии с пунктом 3 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.

Согласно пункту (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.

Заявленное обозначение является комбинированным, состоящим из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения машины и словесного элемента «rentalcars.com» выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, разделенного точкой.

Анализ заявленного обозначения показал следующее.

Словесный элемент «rentalcars.com» состоит из двух значимых слов английского языка «rental» в переводе с английского означает – «арендная плата, сумма арендной платы» и «cars», которое означает «машина, автомобиль». Данные слова образуют устойчивое словосочетание - «аренда автомобилей».

По сведениям сети Интернет данное словосочетание используется различными лицами, предлагающими услуги «аренда и прокат автомобилей»: <http://www.avis.com/car-rental>; <http://www.budget.com/>; <http://www.enterprise.com>; <http://www.europcar.com/> итд.

С учетом того, что большое количество российских потребителей ежегодно ездят отдыхать в зарубежные страны им знакомо данное обозначение, поскольку, данные предложения об аренде и прокате автомобилей расположены во всех аэропортах непосредственно в зоне прилета.

Что касается элемента «com», то он относится к доменам верхнего уровня, который сам по себе не обладает различительной способностью.

Довод заявителя о том, что компания заявителя является одной из самых крупных компаний в сфере проката автомобилей, неубедителен, поскольку, не подтвержден документально.

Таким образом, исходя из семантики словесного элемента «rentalcars.com» данный элемент не обладает различительной способностью, используется различным лицами и не может быть зарегистрирован в качестве товарного знака на имя одного лица, поскольку нарушит права иных лиц, участвующих в данной области бизнеса.

Исходя из семантики словесного элемента «rentalcars» регистрация заявленного обозначения в отношении услуг 39 класса МКТУ, не связанных с арендой и прокатом автомобилей, способна ввести потребителя в заблуждение относительно назначения услуг.

Резюмируя вышеизложенное коллегия палаты по патентным спорам считает, что вывод экспертизы о несоответствии словесного элемента «rentalcars.com», входящего в состав заявленного обозначения, в отношении части услуг 39 классов МКТУ требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

При подготовке к заседанию коллегией палаты по патентным спорам было установлено, что неохраняемый элемент «rentalcars.com» занимает в заявленном обозначении доминирующее положение, в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса неохраняемые элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, о чем заявителю было сообщено дополнительно на заседании коллегии.

Вместе с тем, заявитель воспользовался правом, предусмотренным пунктом 3.4 Правил ППС и представил ходатайство об отзыве возражения от 26.03.2014 на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака, поступившее в палату по патентным спорам 22.10.2013.

В соответствии с пунктом 3.4 Правил лицо, подавшее возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии Палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается.

В соответствии с пунктом 3.3 Правил ППС сумма уплаченной пошлины не может быть возвращена заявителю, так как ходатайство поступило после направления уведомления о принятии возражения к рассмотрению.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

прекратить делопроизводство по возражению от 21.10.2013 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011734467.