

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 28.05.2012 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010722061, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010722061 с приоритетом от 07.06.2010 заявлено на регистрацию на Общества с ограниченной ответственностью «КРОКМАРТ», Новосибирская область (далее - заявитель) в отношении товаров 04, 09, 12 и услуг 37 и 39 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, со словесным элементом «PitStop» выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Над словесным элементом расположен изобразительный элемент в виде изогнутой полосы красного цвета.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 30.01.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010722061 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Заключение по результатам экспертизы обосновано тем, что обозначение содержит в своем составе словесный элемент «PitStop» и для всех товаров 04, 09, 12 классов МКТУ, кроме «средства водные, средства воздушные, «средства водные, воздушные и рельсовые» и всех услуг 37 и 39 классов МКТУ, кроме «организация путешествий, круизов, экскурсии туристические» не обладает различительной

способностью, поскольку указывает на вид и назначение заявленных товаров и услуг, используется различными лицами для маркировки товаров и услуг, однородных заявленным и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Также, регистрация заявленного обозначения способна ввести потребителя в заблуждение относительно оставшихся товаров 12 и услуг 39 классов МКТУ и, следовательно, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель выразил несогласие с решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности в возражении от 28.05.2012, доводы которого сводятся к следующему:

- словесный элемент «PitStop» не является описательным в отношении всех заявленных товаров и услуг поскольку является устоявшейся лексемой английского языка и означает «привал, остановка», и, следовательно в силу своего семантического значения не указывает ни на вид, ни на назначение заявленных товаров и услуг;

- толкование экспертизой обозначения «PitStop» как «ремонтно – заправочный пункт» и использование его различными лицами при маркировке товаров 04, 09, 12 и услуг 37 и 39 классов МКТУ не подтверждается никакими авторитетными источниками информации;

- заявитель является владельцем тождественного товарного знака по свидетельству №365036 зарегистрированного в отношении товаров 01, 03, 07, 08, 21 классов МКТУ.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.01.2012 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

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

С учетом даты подачи (07.07.2010) заявки №2010722061 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает Гражданский кодекс Российской Федерации 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 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, способ производства или сбыта.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности видовые наименования предприятий, адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

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 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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное обозначение является комбинированным, состоящим из словесного элемента «PitStop» выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и расположенного над ним изобразительного элемента в виде изогнутой линии красного цвета.

Анализ словарно – справочной литературы показал, что слово «PitStop» в переводе с английского языка означает - в автогонках - заезд гонщика в гараж для смены колёс, дозаправки или ремонта во время гонки, привал, остановка (См. <http://slovari.yandex.ru/pit%20stop/en-ru/#lingvo>).

Пит стоп – это техническая остановка машины во время гонки для выполнения дозаправки, смены шин, смены водителей, быстрого ремонта и проверки технического состояния машины. Для успешного выполнения пит-стопов необходима согласованная работа всех членов команды, отточенная на

многочисленных тренировках. В некоторых автоспортивных сериях выполнение обязательного пит-стопа является неотъемлемой частью гонки.

Происхождение английского слова pits (от которого, собственно, и произошло «пит-стоп») произошло от английского «gerair pit», то есть «ремонтная яма» (ранние автомобили приходилось обслуживать из-под низа — то есть, из ямы или с эстакады) См. <http://ru.wikipedia.org>.

По сведениям сети Интернет обозначение «Pitstop» используется многими юридическими лицами для маркировки товаров и услуг. Например:

1. <http://www.pit-stop.org/> Компания занимающаяся кузовным ремонтом и продажей автозапчастей.
2. pitstop-m.ru - Автосервис «PIT STOP».
3. mospitstop.ru – Техцентр «PiStop».
4. pitstop46.ru Автозапчасти, масла, шины. Курск.
5. pitstopservis.ru Москва Автозапчасти.
6. pitstop.ru Интернет-магазин автозапчастей, масел, шин . итд.

Исходя из вышеизложенного, обозначение «Pitstop» используется различными организациями по всей территории России, в отношении автотранспортных средств и услуг, связанных с ним.

Данная информация даёт основания для вывода о том, что словосочетание «PitStop» в результате его использования различными субъектами гражданского оборота в различных регионах России не может выполнять основную функцию товарного знака — индивидуализировать товары и услуги, оказываемые или производимые юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями. При этом коллегия Палаты по патентным спорам не располагает сведениями о том, что заявитель был первым, кто ввел это обозначение в гражданский оборот. Поскольку словесный элемент «Pitstop» используется различными хозяйствующими субъектами на рынке автотранспорта и автозапчастей и связанных с ними услуг, оно нуждается в свободном использовании, и предоставление на него исключительного права одному субъекту нарушит права на его использование иных участников рынка подобных товаров и услуг.

В отношении товаров и услуг, относящихся к транспорту, но не наземному и связанных с ним услуг, то данное обозначение будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида и назначения товаров и услуг.

Довод заявителя о наличии тождественного товарного знака по свидетельству №365036 не может быть принят во внимание, поскольку данный товарный знак зарегистрирован в отношении иных товаров, а делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 28.05.2012, оставить в силе решение Роспатента от 30.01.2012.