

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, рассмотрела возражение от 16.09.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «РЕАЛПАРТС», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012746086 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2012746086 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 28.12.2012 на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят стилизованное изображение шестеренки и словесные элементы «REALPARTS» и «автозапчасти и аксессуары для японских автомобилей», выполненные буквами латинского и русского алфавитов соответственно.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 11.06.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что указанные словесные элементы не обладают различительной способностью. В частности, указано, что словесный элемент «REALPARTS» является сложносоставным словом, состоящим

из двух слов – «REAL PARTS», в переводе с английского языка означающих «подлинная, неподдельная деталь».

В данном заключении также указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ с товарным знаком «REAL PARTY» по свидетельству № 305482, зарегистрированным на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 16.09.2014, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 11.06.2014.

Доводы возражения сводятся к тому, что единое (неделимое) слово «REALPARTS» отсутствует в словарях, то есть оно является фантазийным, было придумано и введено в оборот в качестве оригинальной части доменного имени «realparts.ru» (с 16.04.2008) и отличительной части фирменного наименования заявителя в латинице «REALPARTS, Co., Ltd.» (с 25.10.2012) Олейником А.И., администратором указанного домена и единственным учредителем компании-заявителя.

При этом в возражении было отмечено, что даже если разделить данное слово на составные части – «REAL PARTS», то такое словосочетание будет иметь огромное количество вариантов его перевода на русский язык в силу полисемичности отдельных составляющих его слов, а отсутствие у него определенного смыслового значения порождает дополнительные ассоциации и, как следствие, обуславливает наличие фантазийного характера у заявленного обозначения.

Заявителем было также указано и на факт активного использования им заявленного обозначения для индивидуализации его услуг по продаже автозапчастей и аксессуаров для автомобилей.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении ограниченного перечня услуг 35 класса МКТУ – «продвижение товаров для третьих лиц, а именно услуги магазинов по розничной и оптовой

продаже автозапчастей и аксессуаров для автомобилей, в том числе с использованием интернет-сайтов» (далее – ограниченный перечень услуг).

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены на заседаниях коллегии и корреспонденцией, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.04.2014, в частности, копии следующих документов:

- сведения из словарей [1];
- справка о владельце доменного имени «realparts.ru» [2];
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями о заявителе [3];
- распечатки сведений о заявителе в Интернете [4];
- реклама заявителя на Московском международном автомобильном салоне в МВЦ «Крокус Экспо» [5];
- договор поставки заявителем товаров [6];
- товарные накладные [7];
- письма деловых партнеров заявителя [8].

Кроме того, правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 305482 (ООО «Росалкогольпродукт», Санкт-Петербург) было выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении вышеупомянутого ограниченного перечня услуг, в связи с чем им было предоставлено заявителю соответствующее письмо-согласие, оригинал которого был представлен заявителем на заседании коллегии [9].

В корреспонденции, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.04.2014, заявитель согласился с тем, что словесный элемент «автозапчасти и аксессуары для японских автомобилей» является неохраноспособным для соответствующих услуг.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (28.12.2012) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила

составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 пункта 1 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.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров, указания свойств товаров.

В соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений,

которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, доминирующее положение в котором занимает словесный элемент «REALPARTS», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Следует отметить, что данный словесный элемент выполнен в одну строку и без пробелов шрифтовыми единицами одинакового размера и цвета, в силу чего

образуется единое (неделимое) слово, которое не обнаруживается в тех или иных словарях, то есть является собственно фантазийным.

Вместе с тем, в его основе действительно можно обнаружить две лексические единицы английского языка – «REAL» и «PARTS».

Так, слово «REAL» в переводе на русский язык имеет следующие значения: «реальный, реально существующий, действительный; действительно существующий; подлинный, истинный, несомненный, бесспорный; натуральный; настоящий; неподдельный, непритворный; искренний; недвижимый; вещный; действительность, реальность; реальный предмет; весьма, действительно, очень; сильно, совсем; реально, действительно; крайне; чрезвычайно» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / ABBYY Lingvo»).

В свою очередь, слово «PART» (во мн.ч. – «PARTS») в переводе на русский язык означает «доля, часть, компонент; часть тела, член, орган; часть, том, серия, выпуск; деталь, часть; участие, дело, роль; обязанность; расставаться, прощаться, разлучаться; умирать; разделяться, разрываться, раскалываться; расступаться, расходиться; разделять, разрезать, разъединять; разбивать на части; делить; частью, отчасти; немного, несколько, частично; частичный, неполный» (см. там же).

Исходя из такого множества значений у этих слов (полисемичности), их сочетание не имеет какого-либо определенного смыслового значения, предполагает огромное количество самых разнообразных вариантов его перевода на русский язык (например, «реально существующие доли», «недвижимые доли», «истинные обязанности», «непритворные роли», «натуральные компоненты», «настоящие дела» и др.), которые порождают дополнительные рассуждения, домысливания и ассоциации и, следовательно, обуславливают наличие фантазийного характера у этого обозначения.

Сочетание слов «REAL» и «PARTS» можно перевести на русский язык и как «подлинные детали» или «неподдельные детали», что было отмечено в заключении по результатам экспертизы, но несмотря на возможность такого перевода словесный элемент «REALPARTS» никак не будет восприниматься в качестве какой-то описательной характеристики для ограниченного перечня услуг 35 класса МКТУ, в

том числе для продажи автозапчастей, так как данный словесный элемент никак не является каким-то общеупотребимым наименованием, и не существует на соответствующем рынке никакого позиционирования «неподдельных» или, наоборот, «поддельных» деталей (автозапчастей).

Так, словосочетание «подлинные детали» может быть переведено на английский язык, например, и как «authentic details», а словосочетание «неподдельные детали» – как «genuine parts» и т.д. (см. <https://translate.google.com>).

Вместе с тем, следует отметить то, что словесный элемент «REALPARTS», скорее всего, будет ассоциироваться, как простое фантазийное слово иностранного происхождения, непосредственно с самим заявителем, так как он воспроизводит отличительную часть его фирменного наименования в латинице «REALPARTS, Co., Ltd.» (с 25.10.2012) и оригинальную часть доменного имени «realparts.ru» (с 16.04.2008), администратором которого является Олейник А.И., единственный учредитель компании-заявителя, согласно справке о владельце этого доменного имени [2] и выписке из Единого государственного реестра юридических лиц [3].

Информация об активной деятельности заявителя на рынке продаж автозапчастей и автомобильных аксессуаров содержится на многих сайтах в сети Интернет [4]. Реклама заявителя с указанием заявленного обозначения размещалась на Московском международном автомобильном салоне в МВЦ «Крокус Экспо» [5]. Факты реализации заявителем товаров подтверждаются договором поставки [6] и товарными накладными [7], а также письмами его деловых партнеров – покупателей и производителя рекламы [8].

Принимая во внимание изложенное, коллегия не усматривает никаких оснований для вывода о неохраноспособности словесного элемента «REALPARTS» в составе заявленного обозначения, то есть для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В свою очередь, заявителем в возражении не оспаривается вывод экспертизы о неохраноспособности словесного элемента «автозапчасти и аксессуары для японских автомобилей» для соответствующих услуг, но данный словесный элемент не занимает доминирующего положения в заявленном обозначении и,

следовательно, может быть включен в товарный знак как неохраняемый элемент в соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается противопоставленного товарного знака по свидетельству № 305482, то следует отметить, что правовая охрана этого товарного знака была прекращена 12.08.2014 в связи с истечением срока действия данной регистрации товарного знака. Соответствующая запись в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации была внесена 09.04.2015 (см. <http://www1.fips.ru>).

Кроме того, следует отметить и то, что ранее было представлено письмом-согласие [9], свидетельствующее о выраженном правообладателем противопоставленного товарного знака (ООО «Росалкогольпродукт», Санкт-Петербург) согласии на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении вышеупомянутого ограниченного перечня услуг.

Указанные обстоятельства обуславливают вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 16.09.2014, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 11.06.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012746086.