

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 31.08.2017 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Скейл», г. Кострома (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015738775 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2015738775 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 26.11.2015 на имя заявителя в отношении товаров 16 и 28 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «ЯАЗ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 30.06.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы было отмечено, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, так как используется, согласно сведениям из сети Интернет (<http://www.ritmonexx.ru/Kimmerija-m-32.html>, <http://models-online.ru/index.php?autotype=&automanufacturer=1005&cat=125;> <http://m143.ru/index.php?id=871>, <http://www.ad-modum.su/>

catalogue.shtml), различными лицами в отношении части товаров 28 класса МКТУ, представляющих собой масштабные модели транспортных средств, игрушки в виде автомобилей и т.п., а также оно способно ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров, так как Ярославским автомобильным заводом (ЯАЗ) использовалось в отношении грузовых автомобилей и их двигателей (<http://www.ymzmotor.ru>, [https://ru.wikipedia.org/wiki/Ярославский\\_моторный\\_завод](https://ru.wikipedia.org/wiki/Ярославский_моторный_завод), <http://autohis.ru/sovietauto/jaaz-history.php>).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 31.08.2017 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 30.06.2017.

Доводы возражения сводятся к тому, что в сети Интернет сведения о соответствующих товарах 28 класса МКТУ (масштабные модели транспортных средств) размещены на сайтах различных интернет-магазинов, но они не позволяют определить достоверность размещенной информации применительно к какому-либо конкретному производителю и дате ее размещения, а Ярославский моторный завод (ЯМЗ), согласно информации с его сайта, выпускает только дизельные двигатели многоцелевого назначения, причем аббревиатура «ЯАЗ» применялась ранее для Ярославского автомобильного завода, существовавшего только с 1933 по 1958 годы.

При этом в возражении указано, что заявитель является добросовестным производителем товаров 16 и 28 классов МКТУ, которые относятся к совершенно иным сферам производственной деятельности.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке товаров.

К корреспонденции, поступившей 29.05.2017, были приложены распечатки сведений с вышеуказанных сайтов и копии документов со сведениями о деятельности заявителя.

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

С учетом даты подачи заявки (26.11.2015) 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

В соответствии с пунктом 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

В соответствии с абзацем 1 и 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.

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.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита словесное обозначение «ЯАЗ», не обладающее каким-либо смысловым значением для приведенных в заявке товаров 16 и 28 классов МКТУ.

Приведенные в заключении по результатам экспертизы ссылки на сведения из сети Интернет (<http://www.ritmonexx.ru/Kimmerija-m-32.html>, <http://models-online.ru/index.php?autotype=&automanufacturer=1005&cat=125>; <http://m143.ru/index.php?id=871>, <http://www.ad-modum.su/catalogue.shtml>) указывают лишь на присутствие на рынке масштабных моделей транспортных средств под наименованием «ЯАЗ».

Однако данная информация, размещенная только на сайтах различных интернет-магазинов, сама по себе не позволяет определить достоверность размещенной информации применительно к какому-либо конкретному производителю, дату ее размещения, тот или иной определенный период и длительность использования и наличие именно на дату подачи заявки какой-либо известности потребителям определенной продукции того или иного конкретного производителя. При этом многие из этих сведений касаются продукции, собственно, заявителя.

Исходя из изложенных выше обстоятельств, коллегия не располагает какими-либо фактическими основаниями (документами) для вывода об отсутствии различительной способности у заявленного обозначения вследствие его широкого и длительного использования в период ранее даты подачи заявки теми или иными различными конкретными производителями, то есть для признания его не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении тех или иных определенных товаров.

Что касается использования Ярославским автомобильным заводом (ЯАЗ) соответствующей аббревиатуры в отношении грузовых автомобилей, то следует отметить, что предприятие под таким наименованием существовало только в

период с 1933 по 1958 годы, а с 1958 года данное предприятие уже именовалось Ярославским моторным заводом (ЯМЗ), выпускавшим лишь дизельные двигатели многоцелевого назначения, то есть осуществляющим свою экономическую деятельность в совершенно иной сфере производства (<http://www.ymzmotor.ru>, [https://ru.wikipedia.org/wiki/Ярославский\\_моторный\\_завод](https://ru.wikipedia.org/wiki/Ярославский_моторный_завод), <http://autohis.ru/sovietauto/jaaz-history.php>).

Исходя из изложенных выше обстоятельств, коллегия не располагает какими-либо фактическими основаниями (документами), которые свидетельствовали бы о восприятии потребителями соответствующего обозначения в качестве средства индивидуализации определенных товаров, собственно, этого производителя именно на дату подачи заявки.

Следовательно, не имеется и каких-либо оснований для признания заявленного обозначения способным ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров 16 и 28 классов МКТУ, то есть не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 31.08.2017, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 30.06.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2015738775.**