

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 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, поступившее 29.05.2018. Данное возражение подано ООО «ФОР КАР», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017709259, при этом установлено следующее.

Заявка № 2017709259 на регистрацию комбинированного товарного знака



« _____ » была подана на имя заявителя 15.03.2017 в отношении товаров 07 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 18.04.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017709259 (далее – решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому регистрация заявленного обозначения, включающего словесные

элементы «for car» (от англ. «для автомобиля»), способна ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров, поскольку товары «автомобили», их части и детали относятся к 12 классу МКТУ «Транспортные средства; аппараты перемещающиеся по земле, воде и воздуху». В связи с изложенным, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.05.2018 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- положенные в основу решения Роспатента выводы о том, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров, обоснованы лишь тем, что основанная масса деталей для легковых машин находится в 12 классе, но это не исключает нахождение деталей легковых машин в других классах МКТУ;

- в 07 классе МКТУ содержатся все части двигателей всех типов, в том числе и для легковых машин;

- заявитель скорректировал перечень товаров, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, до товаров 07 класса МКТУ, которые являются неотъемлемой составляющей частью машин, в том числе легковых. В связи с чем регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не будет противоречить требованию пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 07 класса МКТУ «баки расширительные [детали машин]; барабаны [детали машин]; бобины [детали машин] / катушки [детали машин]; буксы для шеек валов [детали машин]; валы распределительные для двигателей транспортных средств; вентили [детали машин] / клапаны [детали машин]; вентиляторы для двигателей; вкладыши подшипников [детали машин]; воздуходувки [детали машин]; выпускные системы для двигателей; генераторы переменного тока; генераторы постоянного тока; генераторы тока; генераторы электрические; гидроуправление для машин, моторов и двигателей; глушители для двигателей; инжекторы для двигателей;

кабели управления машинами или двигателями; клапаны давления [детали машин]; клапаны обратные [детали машин]; клапаны редукционные [детали машин]; кожухи [детали машин]; колеса машин; кольца поршневые; кольца смазочные [детали машин]; маховики машин; насосы [машины]; насосы [части машин или двигателей]; насосы вакуумные [машины]; насосы воздушные; патрубки выхлопные для двигателей; подвески [детали машин]; подшипники антифрикционные для машин; подшипники роликовые; подшипники самосмазывающиеся; подшипники трансмиссионных валов; подшипники шариковые; поршни [детали машин или двигателей]; поршни амортизаторов [детали машин]; поршни двигателей; поршни цилиндров; преобразователи топлива для двигателей внутреннего сгорания; пружины [детали машин]; радиаторы [охлаждения] для двигателей; регуляторы [части машин]; регуляторы давления [детали машин]; регуляторы скорости для машин и двигателей; ремни для машин; ремни приводные вентиляторов для двигателей; ремни приводные для генераторов постоянного тока; ремни приводные для двигателей; сальники [детали машин]; свечи зажигания для двигателей внутреннего сгорания; суппорты [детали машин]; теплообменники [части машин]; трансмиссии для машин; тяги соединительные для двигателей; уплотнительные соединения [части двигателей]; устройства для зажигания в двигателях внутреннего сгорания; устройства для предотвращения загрязнения от моторов и двигателей; устройства для управления машинами или двигателями; фильтры [детали машин или двигателей]; фильтры для очистки охлаждающего воздуха в двигателях; шкивы [детали машин]; щетки [детали машин]; щетки с электроприводами [детали машин]; экономайзеры топливные для двигателей».

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

С учетом даты подачи (15.03.2017) заявки № 2017709259 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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, регистрационный № 38572, вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями 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, способ производства или сбыта. 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, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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 либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.



Заявленное обозначение «For Car» является комбинированным и состоит из оригинального графического элемента, напоминающего стилизованное изображение автомобиля, а также из словесных элементов «For Car», выполненных оригинальным шрифтом красными буквами латинского алфавита. Анализ словарей основных европейских языков (см. www.slovari.yandex.ru) показал, что словесные элементы «for car» переводятся с английского на русский язык как «для автомобиля». Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в красном и черном цветовом сочетании в отношении ограниченного перечня товаров 07 класса МКТУ, перечисленных в возражении.

В решении Роспатента от 18.04.2018 было указано, что регистрация заявленного обозначения, включающего словесные элементы «for car» («для автомобиля»), в отношении товаров 07 класса МКТУ способна ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров, поскольку товары «автомобили», их части и детали относятся к 12 классу МКТУ «Транспортные средства; аппараты перемещающиеся по земле, воде и воздуху».

Действительно, к товарам 07 класса МКТУ относятся «машины; станки; двигатели (за исключением предназначенных для транспортных средств); сельскохозяйственные орудия, иные чем орудия с ручным управлением; инкубаторы; торговые автоматы». Вместе с тем, в МКТУ содержатся пояснения к 07 классу, где указывается, что к данному классу товаров относятся также части двигателей всех типов (то есть включает и части двигателей автомобилей). Заявитель скорректировал перечень заявленных товаров 07 класса МКТУ, оставив в нем следующие позиции: «баки расширительные [детали машин]; барабаны [детали машин]; бобины [детали машин] / катушки [детали машин]; буксы для шеек валов [детали машин]; валы распределительные для двигателей транспортных средств;

вентили [детали машин] / клапаны [детали машин]; вентиляторы для двигателей; вкладыши подшипников [детали машин]; воздуходувки [детали машин]; выпускные системы для двигателей; генераторы переменного тока; генераторы постоянного тока; генераторы тока; генераторы электрические; гидроуправление для машин, моторов и двигателей; глушители для двигателей; инжекторы для двигателей; кабели управления машинами или двигателями; клапаны давления [детали машин]; клапаны обратные [детали машин]; клапаны редукционные [детали машин]; кожухи [детали машин]; колеса машин; кольца поршневые; кольца смазочные [детали машин]; маховики машин; насосы [машины]; насосы [части машин или двигателей]; насосы вакуумные [машины]; насосы воздушные; патрубки выхлопные для двигателей; подвески [детали машин]; подшипники антифрикционные для машин; подшипники роликовые; подшипники самосмазывающиеся; подшипники трансмиссионных валов; подшипники шариковые; поршни [детали машин или двигателей]; поршни амортизаторов [детали машин]; поршни двигателей; поршни цилиндров; преобразователи топлива для двигателей внутреннего сгорания; пружины [детали машин]; радиаторы [охлаждения] для двигателей; регуляторы [части машин]; регуляторы давления [детали машин]; регуляторы скорости для машин и двигателей; ремни для машин; ремни приводные вентиляторов для двигателей; ремни приводные для генераторов постоянного тока; ремни приводные для двигателей; сальники [детали машин]; свечи зажигания для двигателей внутреннего сгорания; суппорты [детали машин]; теплообменники [части машин]; трансмиссии для машин; тяги соединительные для двигателей; уплотнительные соединения [части двигателей]; устройства для зажигания в двигателях внутреннего сгорания; устройства для предотвращения загрязнения от моторов и двигателей; устройства для управления машинами или двигателями; фильтры [детали машин или двигателей]; фильтры для очистки охлаждающего воздуха в двигателях; шкивы [детали машин]; щетки [детали машин]; щетки с электроприводами [детали машин]; экономайзеры топливные для двигателей» 07 класса МКТУ. Таким образом, ООО «ФОР КАР» ограничило перечень заявленных товаров, оставив в нем только те позиции, которые относятся к частям двигателей автомобилей, в связи с чем

регистрация заявленного обозначения не будет способна ввести потребителей в заблуждение относительно вида товаров. При этом, на заседании коллегии, которое состоялось 14.08.2018, заявителем было выражено мнение о том, что словесные элементы «FOR CAR» для указанных выше товаров могут быть включены в состав знака в качестве его неохраняемых элементов как то предусмотрено требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Действительно, данные словесные элементы указывают на назначение заявленных товаров (для автомобилей), то есть подпадают под действие пункта 1 статьи 1483 Кодекса, в связи с чем им не может быть предоставлена самостоятельная правовая охрана.

Резюмируя вышеизложенное и принимая во внимание скорректированный заявителем перечень, у коллегии отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса и, как следствие, для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении упомянутых выше товаров с исключением словесных элементов «For Car» из самостоятельной правовой охраны.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.05.2018, отменить решение Роспатента от 18.04.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017709259.