

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 поступившее 18.05.2018 возражение, поданное Тревелджигсоу Лимитед, Великобритания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015738511, при этом установила следующее.

Обозначение « **Rentalcars.com** » по заявке №2015738511, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.11.2015, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 39 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 20.07.2017 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных услуг 39 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 39 класса МКТУ на основании пункта 1, пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что словесный элемент «Rentalcars» представляет собой сложносоставное слово, состоящее из сочетания двух значимых словесных единиц «rental» и «cars» - в переводе с английского языка «прокат автомобилей, аренда автомобилей» (см. <https://slovari.yandex.ru/>, <https://translate.yandex.ru/>), в связи с чем в отношении части

заявленных услуг 39 класса МКТУ, связанных с прокатом и арендой автомобилей, например «сдача в наем автомобилей; прокат и долгосрочная аренда транспортных средств и т.д.» указывает на вид и назначение услуг, что препятствует его регистрации в качестве знака обслуживания на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении других заявленных услуг 39 класса МКТУ, не связанных с арендой и прокатом автомобилей, например, «организация путешествий, организация и/или бронирование билетов/мест для путешествий, в том числе организация и/или бронирование билетов/мест для путешествий посредством Интернета и т.д.», регистрация заявленного обозначения в качестве знака обслуживания не может быть произведена на основании положений, предусмотренных пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку такая регистрация будет способна ввести потребителей в заблуждение относительно вида и назначения услуг.

Кроме того, словесный элемент «.com» представляет собой домен верхнего уровня (TLD) в системе доменных имен Интернет-сети, в связи с чем является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение воспроизводит доменное имя, принадлежащее заявителю (за счет включения дополнительного элемента COM). Указанное доменное имя было создано в 1996 году;

- «rentalcars.com» представляет собой уникальное имя, которое идентифицирует информационный ресурс в сети Интернет, как принадлежащий конкретному лицу, а именно заявителю. При этом доменные имена должны быть запоминающимися и узнаваемыми для выполнения основной (идентификационной) функции, возложенной на них;

- обозначение «rentalcars.com» не используется ни одним другим производителем однородных услуг, что значительно усиливает его индивидуализирующие свойства, ведь потребитель, обнаруживший на рынке услуги,

маркированные обозначением «rentalcars.com», будет ассоциативно связывать их только с заявителем;

- словесный элемент «rentalcars» заявленного обозначения представляет собой изобретенное слово, лишенное какого-либо смыслового значения;

- заявитель не оспаривает тот факт, что обозначение «rentalcars» составлено из элементов «rental» и «cars», которые сами по себе являются лексическими единицами английского языка. Однако их объединение в слитно написанное слово меняет восприятие по существу;

- по правилам грамматики английского языка в словосочетании «rental cars» логическое ударение падает на слово «cars» (автомобили) и, таким образом, указанное словосочетание, если и будет с чем-либо ассоциироваться, то скорее с автомобилями, но ни с конкретным видом деятельности, связанным с прокатом;

- словесные элементы «rental» и «cars» имеют ряд значений, в частности, слово «rental» имеет следующие основные значения: сумма арендной платы; арендная плата; список земель и доходов от их аренды; дом, квартира, машина, сдаваемые в аренду; сдача в наем и др. Слово «cars» употребляется в следующих значениях: автомобили, машины; вагоны; вагонетки, электрокары;

- комбинация указанных элементов приводит к появлению словосочетания, обладающего качественно иным уровнем восприятия, отличным от уровня восприятия данных элементов по отдельности;

- для появления устойчивого выражения, характерного для области деятельности заявителя, имеющего вполне определенное смысловое значение, в заявленном обозначении отсутствует важный дополнительный элемент, а именно предлог «of», который должен располагаться между элементами «rental» и «cars». В отсутствие подобного элемента «of» простое сочетание слов «rental» и «cars» превращается в вымышленное (изобретенное) выражение, необычное для восприятия потребителями, поскольку подобная конструкция не является характерной и грамматически верной с точки зрения английского языка;

- словесные элементы, включенные в состав заявленного обозначения, выполнены оригинальным шрифтом, что придает дополнительную различительную

способность данному обозначению, поскольку словесная и графическая части заявленного обозначения композиционно связаны и воспринимаются как одно целое;

- словесное обозначение «rentalcars.com», а также заявленное обозначение надлежащим образом зарегистрированы в стране происхождения, а именно в Великобритании в отношении однородных услуг 39 класса МКТУ без какой-либо дискламации словесных элементов обозначения;

- заявитель является дочерней компанией компании «Прайслайн груп» (The Priceline Group) — лидера в отрасли международного онлайн-бронирования отелей;

- компания заявителя действует в качестве туристического онлайн-агентства, которое главным образом сконцентрировано на оказании услуг по прокату автомобилей как непосредственно потребителям, так и при посредничестве третьих лиц;

- обозначение «RENTALCARS.COM» существует с 1999 года. С 2011 года права на данное обозначение принадлежат заявителю;

- дополнительную различительную способность заявленному обозначению придает то обстоятельство, что доменное имя «rentalcars.com», с которым оно совпадает, является известным и узнаваемым и пользуется огромной популярностью среди российских потребителей, о чем свидетельствует русскоязычная версия данного информационного ресурса;

- ресурс «rentalcars.com» пользуется высокой популярностью среди российских потребителей.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 20.07.2017 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2015738511 в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 39 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявитель представил пакет документов [1] о различительной способности заявленного обозначения.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (25.11.2015) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

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

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово.

Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.


Согласно подпункту 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.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо 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.

На заседании коллегии заявитель ограничил заявленный перечень услуг 39 класса МКТУ следующим образом «сдача в наем автомобилей; организация перевозки людей; организация путешествий; бронирование маршрутов путешествий; услуги электронной информации, а именно, интерактивная и онлайн-информация в отношении долгосрочной аренды и проката транспортных средств и информация в

отношении путешествий и интерактивные и онлайн-услуги по бронированию долгосрочной аренды и проката транспортных средств; организация и/или бронирование найма транспортных средств, в том числе организация и/или бронирование найма транспортных средств посредством интернета; все вышеперечисленные услуги, предоставляются также и посредством электронных средств, в том числе интернета; консультации, рекомендации и информация в отношении всех вышеперечисленных услуг».

Заявленное обозначение является словесным «  », выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении указанных выше услуг 39 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение сложносоставное слово, которое состоит из:

- «Rental» (англ.) - арендная плата; сдаваемая внаем квартира; аренда;

- «car (cars)» (англ.) - автомобиль (автомобили), см. Интернет словари;

- «.com» (доменное имя .com – домен верхнего уровня (TLD) в системе доменных имен Интернет-сети, в связи с чем является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Таким образом, исходя из приведенных толкований, и с учетом того, что обозначение предназначено для предоставления услуг в области аренды автомобилей в хозяйственном обороте, обозначение «Rentalcars.com» будет восприниматься в значении, например, «сдача в аренду автомобилей; прокат транспортных средств и т.д.», в виду чего будет восприниматься как указание на вид оказываемых услуг.

Из изложенного можно сделать вывод о том, что указанное обозначение может быть использовано лицами, оказывающими услуги в области проката автомобилей.

Что касается материалов, представленных заявителем в качестве подтверждения приобретения заявленным обозначением различительной способности, то они не

позволяют прийти к выводу, что до даты подачи заявки №2015738511 заявленное обозначение воспринималось как знак маркировки услуг 39 класса МКТУ, принадлежащих компании Тревелджигсоу Лимитед, поскольку заявителем представлены сведения о том, что им оказываются иные услуги, а именно предоставление онлайн площадки для размещения другими лицами своих предложений о предоставлении услуг по прокату транспортных средств.

Основания, указанные в решении экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса могут быть сняты ввиду ограничения заявителем заявленного перечня услуг 39 класса МКТУ, указанных выше.

Таким образом, при анализе заявленного обозначения было выявлено, что оно не обладает различительной способностью, так как представляет собой указание на вид оказываемых услуг.

Довод заявителя о предоставлении правовой охраны рассматриваемому обозначению на территории других стран не может быть признан убедительным, поскольку регистрация товарных знаков в каждой стране определяется ее национальным законодательством, в частности, в Российской Федерации экспертиза по каждой заявке осуществляется в отдельности, и применяются нормы российского законодательства.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение [Rentalcars.com](http://Rentalcars.com), как правомерно указано в решении Роспатента, не соответствует требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.05.2018, оставить в силе решение Роспатента от 20.07.2017.**