

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 06.09.2019 возражение индивидуального предпринимателя Шимарина Р.Е., Республика Татарстан (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018706188 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2018706188 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 19.02.2018 на имя заявителя в отношении услуг 37 и 39 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой



комбинированное обозначение со словесными элементами
«**Полуторка Автосервис**», выполненными буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 04.07.2019 о государственной регистрации товарного знака в отношении части приведенных в заявке услуг, а именно: услуг 37 класса МКТУ «заряд аккумуляторов транспортных средств; мытье транспортных средств; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом

и обслуживание]; чистка транспортных средств» и услуг 39 класса МКТУ «прокат двигателей для летательных аппаратов». Отказ в регистрации товарного знака в отношении другой части приведенных в заявке товаров мотивирован в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что включенный в заявленное обозначение словесный элемент «**Автосервис**» в отношении услуг 37 класса МКТУ «восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин полностью или частично изношенных; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; заряд аккумуляторов транспортных средств; информация по вопросам ремонта; лакирование; мытье транспортных средств; обработка антикоррозионная; обработка антикоррозионная транспортных средств; обслуживание техническое транспортных средств; полирование транспортных средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; смазка транспортных средств; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; услуги по балансировке колес; чистка транспортных средств» и услуг 39 класса МКТУ «аренда автобусов; аренда водного транспорта; аренда тракторов; бронирование транспортных средств; буксирование в случае повреждения транспортных средств; прокат автомобилей; прокат гоночных машин; прокат двигателей для летательных аппаратов; прокат транспортных средств» является неохраняемым элементом, так как он не обладает различительной способностью, поскольку указывает на видовое наименование предприятия и назначение соответствующих услуг по обслуживанию автотранспортных средств, а для других услуг, не относящихся к этой области деятельности, способен ввести в заблуждение потребителя относительно их назначения.

В данном заключении также указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных услуг 37 и 39 классов МКТУ с

товарным знаком «ПОЛУТОРКА» по свидетельству № 233598, охраняемым на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 06.09.2019 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 04.07.2019. Доводы возражения сводятся к тому, что по заявлению правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству № 233598 перечень товаров и услуг, в отношении которых данный товарный знак зарегистрирован, был сокращен, а именно из него были исключены все услуги 37 и 39 классов МКТУ, в силу чего этот товарный знак уже никак не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке услуг 37 и 39 классов МКТУ с включением словесного элемента «Автосервис» в товарный знак как неохраняемого элемента на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, на заседании коллегии представителем заявителя, участвовавшим в рассмотрении возражения на этом заседании в режиме системы видеоконференцсвязи, было заявлено, что заявителем не оспаривается мотив отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по пункту 3 статьи 1483 Кодекса в отношении соответствующих услуг 37 и 39 классов МКТУ, не относящихся к сфере обслуживания автотранспортных средств и, соответственно, способных ввести в заблуждение потребителя относительно таких услуг.

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

С учетом даты подачи заявки (19.02.2018) 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 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 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса. К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, характеризующие товар.

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

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 абзацем 2 пункта 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.

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.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение



, в котором доминирует выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита словесный элемент «**Полуторка**», так как он акцентирует на себе внимание, занимая центральное положение и большую часть пространства, выполнен более крупным шрифтом, чем другой словесный элемент «**Автосервис**», занимающий второстепенное (периферийное) положение, и запоминается легче, чем изобразительные элементы.

Заявителем в возражении не оспаривается возможность включения в товарный знак словесного элемента «**Автосервис**», не занимающего в заявленном обозначении доминирующего положения, только лишь в качестве неохраняемого элемента в соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

При этом предоставление правовой охраны данному обозначению в качестве товарного знака, с учетом выраженного заявителем на заседании коллегии уточнения притязаний по возражению, испрашивается в отношении приведенных в заявке услуг 37 и 39 классов МКТУ, за исключением всех услуг, не относящихся к сфере обслуживания автотранспортных средств и,

соответственно, способных ввести в заблуждение потребителя относительно таких услуг на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Отсюда следует, что отсутствуют какие-либо основания для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса только в отношении услуг 37 класса МКТУ «восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин полностью или частично изношенных; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; заряд аккумуляторов транспортных средств; информация по вопросам ремонта; лакирование; мытье транспортных средств; обработка антикоррозионная; обработка антикоррозионная транспортных средств; обслуживание техническое транспортных средств; полирование транспортных средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; смазка транспортных средств; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; услуги по балансировке колес; чистка транспортных средств» и услуг 39 класса МКТУ «аренда автобусов; аренда тракторов; бронирование транспортных средств; буксирование в случае повреждения транспортных средств; прокат автомобилей; прокат гоночных машин; прокат транспортных средств», что заявителем, ввиду изложенного выше, также не оспаривается.

В свою очередь, по заявлению правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству № 233598 перечень товаров и услуг, в отношении которых данный товарный знак зарегистрирован, был действительно сокращен, а именно из него были исключены все услуги 37 и 39 классов МКТУ (соответствующая запись внесена в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 26.07.2019), которые, собственно, и препятствовали регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для соответствующих однородных им услуг 37 и 39 классов МКТУ, приведенных в заявке.

Таким образом, отсутствуют какие-либо основания для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 06.09.2019, изменить решение Роспатента от 04.07.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018706188.