

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 возражение, поступившее 26.02.2018, поданное ООО «Авто-Контакт», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016722457, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение «**Покрышка.ru**» по заявке №2016722457 с приоритетом от 22.06.2016 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ.

Роспатентом 27.10.2017 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016722457 в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью в целом, поскольку оно состоит из неохраноспособных элементов.

Словесный элемент «Покрышка» - надеваемая на колеса движущегося механизма для сцепления с дорожным покрытием и смягчения тряски (см. <http://official.academic.ru>), для заявленных услуг 35, 37 классов МКТУ, указывает на вид и назначение услуг, связанных с видом товара.

Входящий в состав заявленного обозначения элемент «ru» представляет собой общепринятое сокращение от слова «Russia», в переводе с английского языка означает «Россия» (см. www.sokr.ru, www.lingvo.ru), а также общепринятое обозначение российской принадлежности адресов электронной почты и адресов веб-сайтов.

Представленные заявителем документы не доказывают приобретение заявленным обозначением различительной способности, поскольку они либо не содержат указание на заявленное обозначение, либо не позволяют проследить длительность использования заявленного обозначения.

В поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.02.2018 возражении на решение Роспатента, а также в дополнении к нему от 24.07.2018 приводятся следующие доводы заявителя:

- заявленное обозначение не указывает на вид деятельности заявителя, поскольку он не производит покрышки, а оказывает услуги, заявленные в перечне 35, 37 классов МКТУ;

- в силу приведенных в возражении различных смысловых значений слова «Покрышка», применяемых в разных областях знаний, у потребителя заявленное обозначение будет вызывать разные ассоциации, и восприниматься по-разному;

- учредитель и генеральный директор ООО «Авто-Контакт» является автором и правообладателем программы для ЭВМ под названием «Интернет-магазин Покрышка.ру», на его имя также зарегистрировано доменное имя «POKRISHKA.RU», которое активно используется более 15 лет, что подтверждается сведениями с сайта «<http://web.archive.org>»;

- обозначение «**Покрышка.ru**» было разработано известным художником-дизайнером Гладкобородовым А.С. на основании авторского договора-заказа;

- обозначения «POKRISHKA» и «ПОКРЫШКА» являются сходными до степени смешения, кроме того, на сайте «Pokrishka.ru» Интернет-магазина размещено обозначение «Покрышка.ru», где предлагаются автомобильные товары ведущих мировых производителей и с 2012 года размещаются предложения об услугах по ремонту шин;

- согласно аналитическому отчету LiveInternet сайт «Pokrishka.ru» активно посещался и посещается владельцами автомобилей из разных регионов России, а также стран ближнего зарубежья;

- услуги по рекламной информации, продвижению товаров для третьих лиц и предложение к продаже через Интернет-магазин с использованием заявленного обозначения размещается в социальных сетях: Instagram, Twitter, VK, Facebook;

- заявителем представлены документы, согласно которым он предпринимал активные действия по продвижению услуг под обозначением «Покрышка.ру» в печатной продукции, на радио, в рекламе, мероприятии «Фестиваль семейная рыбалка», буклетах, баннерах задолго до даты подачи заявки №2016722457;

- существуют зарегистрированные по аналогичным заявленным услугам товарные знаки, содержащие словесные элементы «ШИНА», «КОЛЕСО», которые, по мнению экспертизы, могли быть квалифицированы как указывающие на вид, назначение услуг, связанных с видом товара;

- учитывая изложенное, заявленное обозначение приобрело различительную способность, в связи с чем ему может быть предоставлена правовая охрана без указания описательного элемента в качестве неохраняемого.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг.

Заявителем представлены следующие материалы:

- сведения ЕГРЮЛ ООО «АВТО-КОНТАКТ» (1);
- информация АО «Региональный Сетевой Информационный Центр» (2);
- справка о праве администрирования доменного имени (3);
- свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ №2006612529 «Интернет-магазин Покрышка.ру» (4);
- сведения с сайта <http://web.archive.org> (5);
- аналитический отчет LiveInternet для сайта pokrishka.ru за август 2009 г., ноябрь 2011 г., октябрь с 2013 по 2016 гг., февраль 2018 г. (6);
- страницы из журнала «Авто мир» №22, 2004 г. (7);

- данные с сайтов <http://www.pokrishka.ru>,
<https://www.instagram.com/pokrishka.ru/>, https://twitter.com/pokrishka_ru,
<https://vk.com/pokrishka.ru>, <https://facebook.com/pokrishka.ru>, <http://youtube.com> (8);

- договоры на размещение рекламных и информационных услуг, по изготовлению печатной продукции (9);

- страницы журнала «Полный привод» за ноябрь 2008 г. (10);

- изображения визиток с заявленным обозначением (11);

- таблица с зарегистрированными товарными знаками (12);

- авторский договор заказа от 07.02.2002 (13);

- гарантийное письмо от АО «Издательский дом «Комсомольская правда» (14);

- накладные на доставку шин (15).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи (22.06.2016) заявки № 2016722457 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 (2) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами.

В соответствии с пунктом 1 (3) 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.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, общепринятые наименования, а также сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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

Согласно пункту 35 Правил 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение «**Покрышка**.ru», содержащее словесный элемент «Покрышка», выполненный буквами русского алфавита оригинальным шрифтом в черном цвете, при этом буква «ш» выполнена в красном цвете, и элемента «ru», выполненного мелким шрифтом буквами латинского алфавита. Словесный элемент «Покрышка» и элемент «ru» разделены между собой точкой. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение продаж для третьих лиц, услуги магазинов и Интернет-магазинов по розничной, оптовой продаже товаров», услуг 37 класса МКТУ «обслуживание техническое транспортных средств, ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, ремонт и техническое обслуживание автомобилей, ремонт и техническое обслуживание транспортных шин, монтаж и балансировка шин».

Анализ заявленного комбинированного обозначения показал следующее.

Входящий в состав заявленного обозначения элемент «ru» является неохраноспособным элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку представляет собой общепринятое обозначение российской принадлежности адресов электронной почты и адресов веб-сайтов. Неохраноспособность элемента «ru» заявителем в возражении не оспаривается.

Включенный в заявленное обозначение словесный элемент «Покрышка», согласно словарным источникам информации (см. С.И.Ожегов и Н.Ю.Шведова «Толковый словарь русского языка», Москва, «АЗЪ», 1993, стр.567), является значимым словом русского языка и означает: 1. Предмет, которым покрывают что-нибудь. *Покрышка для чайника (утепленный чехол для сохранения тепла)*, 2. Чехол из толстой резины, надеваемый на камеру велосипеда, автомобиля, а также кожаный чехол, надеваемый на резиновую камеру мяча. *Резиновая покрышка*.

Вместе с тем, согласно данным сети Интернет (см., например, <http://mashintop.ru/>), покрышка или автомобильная шина представляет собой один из самых важных элементов колеса машины. Покрышка - это упругая оболочка, изготовленная из резины, металла и ткани, которая устанавливается на обод диска. При помощи шины происходит контакт транспортного средства и дорожного

покрытия. Покрышка, или шина, способна предотвратить появление колебаний различной мощности, которые вызываются неровностями дорожного покрытия. Кроме того, она может компенсировать погрешности траекторий колес.

Учитывая семантическое значение слова «Покрышка», коллегия пришла к выводу о том, что оно в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ напрямую указывает на их назначение (продажа покрышек, ремонт и обслуживание покрышек и так далее), что не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Следует указать, что заявленное комбинированное обозначение в целом не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно состоит из неохраноспособных элементов, занимающих доминирующее положение.

Относительно доводов заявителя о приобретении заявленным обозначением различительной способности, коллегией установлено следующее.

Представленные заявителем документы (2, 3, 5, 6) не могут быть приняты во внимание, поскольку они относятся к названию сайта «POKRISHKA.RU», отличного от заявленного обозначения. В этой связи коллегией не представляется возможным соотнести название сайта «POKRISHKA.RU» и содержащуюся в ней информацию ни с заявителем по заявке №2016722457, ни с заявленным обозначением.

Представленная информация в социальных сетях (8), содержащая на своих страничках заявленное обозначение, не содержит сведений о заявителе, оказывающем заявленные услуги 35, 37 классов МКТУ, а также не содержит ретроспективных данных, позволяющих определить, в какое время оказывались данные услуги.

Сведения, приведенные в материалах (7, 10) невозможно соотнести с заявителем.

Визитки с заявленным обозначением (11) не содержат выходных данных.

Приведенная в качестве примеров таблица с зарегистрированными на имя различных лиц товарных знаков (12) не может быть принята во внимание, поскольку

делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно, в соответствии с имеющимися в материалах дела документами.

Авторский договор и свидетельство о регистрации программы для ЭВМ (13, 4) сами по себе не свидетельствуют о приобретении заявленным обозначением различительной способности.

Документы (14) относятся к дате более поздней, чем дата подачи заявки №2016722457, в связи с чем они не могут быть приняты во внимание.

До даты подачи заявки №2016722457 на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака заявителем были изготовлены рекламные материалы (буклеты, пакеты), включающие обозначение «Покрышка.ru» (9) и представлены накладные (15), однако этих документов не достаточно для вывода о том, что у потребителя при виде заявленного обозначения возникли стойкие ассоциации с заявителем в связи с длительным использованием заявленного обозначения в отношении заявленных услуг.

Учитывая изложенное, коллегия установила, что из представленных документов невозможно сделать вывод о том, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования заявителем в отношении заявленных услуг.

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении заявленных услуг, так как противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

По окончании рассмотрения возражения от лица, его подавшего, 03.08.2018 поступило особое мнение на имя Руководителя Роспатента Г.П. Ивлиева.

Доводы, изложенные в особом мнении, по сути повторяют доводы, изложенные в возражении, которые проанализированы в данном заключении, в связи с чем не требуют дополнительного анализа.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.02.2018,
оставить в силе решение Роспатента от 27.10.2017.**