

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 06.04.2021, поданное Индивидуальным предпринимателем Антроповым Юрием Александровичем, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019736597, при этом установила следующее.

Обозначение «**ПЕРЕПАРКОВКА**» по заявке № 2019736597, поданной 26.07.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 09, 16, 35, 38, 39 и 41 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в заявке.

Роспатентом принято решение от 08.12.2020 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019736597 в отношении всех услуг 35, 38 классов МКТУ и части заявленных товаров и услуг 09, 16, 39, 41 классов МКТУ. В отношении иной части заявленного перечня, а именно в отношении товаров 09 класса МКТУ – *«аппараты глобальной системы позиционирования [GPS]; приборы и инструменты навигационные; приборы навигационные для транспортных средств [бортовые компьютеры]; приборы навигационные спутниковые; радары; средства обучения аудиовизуальные; устройства для автоматического управления*

*транспортными средствами», товаров 16 класса МКТУ – «издания печатные; материалы графические печатные; материалы для обучения [за исключением приборов]; учебники [пособия]», услуг 39 класса МКТУ – «аренда крытых стоянок для транспортных средств; аренда мест для стоянки автотранспорта; прокат навигационных систем; услуги автостоянок; услуги водителей», услуг 41 класса МКТУ – «академии [обучение]; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; услуги образовательные, предоставляемые помощниками по особым потребностям; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]», в регистрации товарного знака по заявке № 2019736597 отказано, поскольку заявленное обозначение в силу своего смыслового значения («пере» – это приставка со значением повторного действия или явления, «парковка» – это постановка на стоянку транспортного средства, см. Интернет-ресурсы, например, <https://gallicismes.academic.ru/>, Исторический словарь галлицизмов русского языка. - М.: Словарное издательство ЭТС) является описательным и не соответствует положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.*

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.04.2021 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 08.12.2020.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- приставка «пере-» в существительных придает им значения промежуточности, повторности или чрезмерности, а в глаголах – значения направленности и изменения направленности движения, разделения надвое, превращения из одного состояния в другое, преодоления, превосходства, повторения, прекращения, небольшой степени действия, распространения действия, взаимности действия или его законченности;

- слово «парковка» относится как к существительным, так и к глаголам;

- слово «ПЕРЕПАРКОВКА» может означать промежуточность стоянки, превосходную степень парковки, заполнение времени процессом парковки, повторения действия по парковке, чрезмерность действия по парковке, небольшую степень действия по парковке, законченность действия по парковке;

- значение заявленного обозначения «повторная постановка автомобиля на стоянку» не является единственным и/или наиболее очевидным;

- на сегодняшний день существуют следующие виды парковок: бесплатные, платные, общего пользования, городские, служебные, городские платные, городские служебные, перехватывающие, открытые, охраняемые, подземные, экологические, плавучие стоянки автомобилей;

- слово «ПЕРЕПАРКОВКА» не является указанием на вид или назначение части товаров и услуг, в регистрации для которых отказано;

- слово «ПЕРЕПАРКОВКА» не употребляется в повседневной жизни в каком-либо конкретном смысловом значении, следовательно, оно абстрактно по отношению к испрашиваемым товарам и услугам.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 08.12.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019736597 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 24.06.2021, представителем заявителя было отмечено, что заявитель наиболее заинтересован в правовой охране заявленного обозначения по отношению к навигационным приборам и навигационному оборудованию, указанным в перечне товаров 09 класса МКТУ, однако, испрашиваемый им не был скорректирован.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (26.07.2019) подачи заявки № 2019736597 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 регистрационный № 38572), действующие с 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) 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;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также 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.

Обозначение «**ПЕРЕПАРКОВКА**» по заявке № 2019736597 является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами русского

алфавита. Регистрация обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 16, 35, 38, 39 и 41 классов МКТУ, указанных в заявке.

Оспариваемое решение Роспатента основано на выводе о несоответствии заявленного обозначения для части заявленных товаров и услуг пункту 1 статьи 1483 Кодекса в связи с описательностью слова «ПАРКОВКА» по отношению к этим товарам и услугам.

Поиск смыслового значения слова «ПЕРЕПАРКОВКА» в общедоступных словарно-справочных источниках информации показал, что данное слово входит в языковой фонд русского языка, поскольку обнаруживается, в частности, в Русском орфографическом словаре (Российская академия наук. Ин-т рус. яз. им. В.В. Виноградова. — М.: «Азбуковник», В.В. Лопатин (ответственный редактор), Б.З. Букчина, Н.А. Еськова и др., 1999 г.), следовательно, не является новым и/или изобретенным заявителем словом.

При этом следует согласиться с экспертизой в том, что слово «ПЕРЕПАРКОВКА» образовано путем присоединения приставки «пере-» к значимому слову «парковка», предопределяющему смысловое содержание знака (парковка – ставить (автомобиль) на стоянку (Толковый словарь Ожегова, С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/151570>)).

Нельзя не принимать во внимание добавление к слову «парковка» приставки (префикса) «пере-», которая несколько меняет смысловой оттенок вновь образованного слова. Однако «базовое» слово и новое слово характеризуются общим корнем и, как следствие, сходным (близким) лексическим значением.

Вопреки доводам заявителя, наличие приставки «пере-» в слове «перепарковка» не приводит к множественности значений этого слова. Например, слово «перекрашивать», включающее приставку «пере-», означает красить заново, где указание на действие имеется в корневой части слова, а приставка указывает на повторный характер этого действия. Иными словами, приставка не обеспечивает полисемичность слова, она может быть обусловлена, например, конкретным контекстом. В рассматриваемом случае контекст отсутствует, а слово

«перепарковка» имеет однозначное восприятие, которое основывается на знании «базового» слова (парковка).

Что касается довода заявителя о том, что слово «ПЕРЕПАРКОВКА» не употребляется в повседневной жизни в каком-либо конкретном смысловом значении, то он не может быть признан состоятельным, поскольку в открытых источниках используются такие слова как «перепарковать» (припарковать припаркованное иным образом либо в другом месте), «перепарковывать» (парковать припаркованное иным образом либо в другом месте), «перепарковываться» (перепарковывать свое транспортное средство) (см. <https://ru.wiktionary.org/wiki/перепарковать>, <https://ru.wiktionary.org/wiki/перепарковывать>, <https://ru.wiktionary.org/wiki/перепарковываться>), «перепарковка» (в статьях и публикациях СМИ, например: [https://www.gazeta.ru/science/news/2021/03/19/n\\_15759128.shtml](https://www.gazeta.ru/science/news/2021/03/19/n_15759128.shtml)). При этом во всех случаях под «перепарковкой» и соответствующим действием понимается процесс изменения места и/или способа стоянки транспортного средства. Коллегия поясняет, что названные источники не являются новыми противопоставлениями, направленными на обоснование отказа в регистрации заявленного обозначения, представляются исключительно с целью разъяснения вывода коллегии об отсутствии действительной множественности значений рассматриваемого слова, на что указывает заявитель в своем возражении, приводя значения: промежуточность стоянки, превосходная степень парковки, заполнение времени процессом парковки, повторение действия по парковке, чрезмерность действия по парковке, небольшая степень действия по парковке, законченность действия по парковке.

При проведении экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, необходимо определить, не относятся ли данное обозначение или его элементы к характеристикам товара. Следует установить, могут ли это обозначение или его элементы восприниматься как указание на вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ производства или сбыта товаров.

Подтверждением описательности могут быть положительные ответы на следующие вопросы: понятен ли рядовому потребителю смысл элемента без дополнительных рассуждений и домысливания; воспринимается ли рядовым потребителем элемент как прямо (не через ассоциации) описывающий вид, характеристики товара, сведения об изготовителе?

В том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара/услуги или характеристику сведений об изготовителе, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным.

Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 16, 35, 38, 39 и 41 классов МКТУ, при этом в отношении большинства товаров и услуг заявленного перечня несоответствия заявленного обозначения пункту 1 статьи 1483 Кодекса установлено не было.

Поскольку в отношении всех услуг 35, 38 классов МКТУ и части заявленных товаров и услуг 09, 16, 39, 41 классов МКТУ Роспатентом принято решение о регистрации, то предмет спора в соответствующей части отсутствует, в связи с чем правомерность оспариваемого решения проверяется только в части товаров и услуг, затронутых отказом, а именно:

*09 – аппараты глобальной системы позиционирования [GPS]; приборы и инструменты навигационные; приборы навигационные для транспортных средств [бортовые компьютеры]; приборы навигационные спутниковые; радары; средства обучения аудиовизуальные; устройства для автоматического управления транспортными средствами;*

*16 – издания печатные; материалы графические печатные; материалы для обучения [за исключением приборов]; учебники [пособия];*

*39 – аренда крытых стоянок для транспортных средств; аренда мест для стоянки автотранспорта; прокат навигационных систем; услуги автостоянок; услуги водителей;*

*41 – академии [обучение]; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; организация и проведение*

*мастер-классов [обучение]; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; услуги образовательные, предоставляемые помощниками по особым потребностям; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги репетиторов, инструкторов [обучение].*

Анализ охраноспособности обозначения «ПЕРЕПАРКОВКА» по отношению к перечисленным выше товарам и услугам показал следующее.

Товары *«аппараты глобальной системы позиционирования [GPS]; приборы и инструменты навигационные; приборы навигационные для транспортных средств [бортовые компьютеры]; приборы навигационные спутниковые»* представляют собой навигационные приборы, инструменты и аппараты, которые обеспечивают измерение расстояния, времени и определяют местоположение во всемирной системе координат. Несмотря на то, что изначально навигационная система была направлена на военные цели, сегодня она широко используется в гражданских целях. Соответствующие приборы продают во многих магазинах, торгующих электроникой, их встраивают в мобильные телефоны, смартфоны, наручные электронные часы, КПК и онбордеры. Потребителям также предлагаются различные устройства и программные продукты, позволяющие видеть свое местонахождение на электронной карте; имеющие возможность прокладывать маршруты с учетом дорожных знаков, разрешенных поворотов и даже пробок; искать на карте конкретные дома и улицы, достопримечательности, кафе, больницы, автозаправки и прочие объекты инфраструктуры. Услуги *«прокат навигационных систем»* представляют собой предоставление обозначенных в настоящем абзаце приборов и инструментов во временное пользование.

Коллегия полагает, что для названных товаров, направленных на определение местоположения объектов инфраструктуры, а также услуг по предоставлению таких товаров, слово «ПЕРЕПАРКОВКА», называющее процесс изменения места и/или способа стоянки транспортного средства, характеризует товары и связанные с ними услуги как направленные на определение местоположения парковочных пространств и/или транспортного средства во процессе изменения места стоянки,

следовательно, указывает на свойства и назначение товаров/услуг, не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Аналогично, назначение товаров *«радары»*, представляющих собой устройства для обнаружения и определения местонахождения объектов в пространстве по отраженным от них радиоволнам, описывается заявленным обозначением как указывающим на область их применения и, как следствие, свойства и назначение товаров, что приводит к выводу о его несоответствии пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Товары *«устройства для автоматического управления транспортными средствами»* предназначены для решения задачи по комплексной автоматизации автомобиля или автоматизации отдельных режимов движения транспортного средства, таких как парковка, движение в пробках, перемещение по автомагистрали. Словесный элемент *«ПЕРЕПАРКОВКА»*, означающий процесс изменения места и/или способа стоянки транспортного средства, указывает на свойства и назначение названных товаров, поскольку характеризует их как предназначенных для автоматизации изменения места и/или способа парковки, следовательно, не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Такие услуги заявленного перечня как *«услуги водителей»* оказываются лицами, имеющими удостоверение на право управления автомобилем соответствующей категории, осуществляющими в рамках своих обязанностей, в том числе, парковку автомобилей. В связи с этим словесный элемент, называющий процесс изменения места и/или способа парковки, описывает названную услугу, характеризует ее назначение, не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Услуги *«аренда крытых стоянок для транспортных средств; аренда мест для стоянки автотранспорта; услуги автостоянок»* предназначены для обеспечения парковочного пространства водителям и/или предприятиям, следовательно, характеризует свойства и способ оказания этих услуг, не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Услуги *«обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; услуги*

*инструкторов [обучение]*» предназначены для формирования у обучающихся компетенций в каком-либо виде деятельности, сформированных путем демонстрации, повторения и доведения до автоматизма. Согласно актуальным, а также действовавшим на дату подачи заявки № 2019736597 нормативным документам, практический экзамен на право управления транспортными средствами включает проверку навыков различных маневров, в том числе, парковки. Учитывая необходимость предварительного обучения соответствующим навыкам, услуги, направленные на демонстрацию, повторение и доведение до автоматизма действий, маркируемые обозначением «ПЕРЕПАРКОВКА», ориентируют потребителей относительно сферы оказания услуг, следовательно, рассматриваемый словесный элемент характеризует свойства и назначение этих услуг, не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается остальных обучающих услуг, то коллегия обращает внимание на то, что товары *«средства обучения аудиовизуальные», «издания печатные; материалы графические печатные; материалы для обучения [за исключением приборов]; учебники [пособия]*», а также услуги *«академии [обучение]; обучение заочное; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; услуги образовательные, предоставляемые помощниками по особым потребностям; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги репетиторов»* не направлены на формирование у обучающихся навыков парковки и/или перепарковки (изменения места/способа стоянки), поскольку касаются получения обучающимися, прежде всего, знаний, то есть усвоенных фактов, информации, которые учащимися поняты и могут быть воспроизведены. Поскольку в перечне этих товаров и услуг не содержится указаний об их направленности на практическую составляющую, то есть формирование навыков, то коллегия не усматривает очевидного описательного характера слова «ПЕРЕПАРКОВКА» по отношению к таким товарам и услугам. Для этих товаров и услуг заявленное обозначение может быть признано фантазийным.

Материалов, касающихся использования заявленного обозначения по отношению к товарам и услугам *«аппараты глобальной системы позиционирования*

*[GPS]; приборы и инструменты навигационные; приборы навигационные для транспортных средств [бортовые компьютеры]; приборы навигационные спутниковые; радары; устройства для автоматического управления транспортными средствами», «аренда крытых стоянок для транспортных средств; аренда мест для стоянки автотранспорта; прокат навигационных систем; услуги автостоянок; услуги водителей», «обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; услуги инструкторов [обучение]», заявитель не представил, следовательно, установленные выше обстоятельства, свидетельствующие о несоответствии заявленного обозначения для этих товаров и услуг требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, заявителем не преодолены.*

Вместе с тем, учитывая, что для части товаров и услуг, затронутых отказом, вывод об описательности обозначения «ПЕРЕПАРКОВКА» не подтвержден коллегией, имеются основания для изменения оспариваемого решения.

Следует отметить, что коллегией также внесены исправления технического характера в перечень товаров 09 класса МКТУ, а именно приведено корректное указание наименования товаров «манекены для тренировки в оказании помощи [приборы для обучения]».

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

**удовлетворить возражение, поступившее 06.04.2021, изменить решение Роспатента от 08.12.2020, зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019736597.**