

**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 11.10.2018 возражение Общества с ограниченной ответственностью «ЧиК», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017700820 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2017700820 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 12.01.2017 на имя заявителя в отношении услуг 37 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение  со словесным элементом «ЧИСТЫЕ КОЛЁСА», выполненным буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 21.06.2018 о государственной регистрации товарного знака. Согласно заключению по результатам экспертизы словесный элемент «ЧИСТЫЕ КОЛЁСА», характеризующий часть приведенных в заявке услуг 37 класса МКТУ, был включен в товарный знак для них как неохраняемый элемент на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, а для другой части услуг 37 класса МКТУ было отказано в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака ввиду наличия у него способности ввести в заблуждение потребителя относительно этих услуг на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 11.10.2018 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением

Роспатента от 21.06.2018. Доводы возражения сводятся к тому, что словесный элемент «ЧИСТЫЕ КОЛЁСА» является охраноспособным, так как он в силу многозначности образующих его слов порождает дополнительные рассуждения, домысливание и ассоциации, обуславливающие его фантазийный характер для соответствующих услуг.

На основании изложенного в возражении содержится просьба изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке услуг без исключения словесного элемента «ЧИСТЫЕ КОЛЁСА» из объема его правовой охраны в качестве неохраняемого элемента.

По результатам рассмотрения данного возражения Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 29.03.2019 об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 11.10.2018, и оставлении в силе решения Роспатента от 21.06.2018.

При принятии этого решения в заключении по результатам рассмотрения возражения отмечалось, что словесный элемент «ЧИСТЫЕ КОЛЁСА» по отношению к указанным в заявке услугам 37 класса МКТУ, представляющим собой услуги автомоек и иного технического обслуживания автомобилей, для которых по результатам экспертизы было принято оспариваемое решение Роспатента о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, воспринимается в прямом (непереносном) значении чистоты колес автомобилей, как отсутствия на них загрязнений, в силу чего характеризует эти услуги, указывая на конкретный результат их оказания.

При этом учитывалось то, что станции технического обслуживания автомобилей обычно всегда предъявляют требования по обязательной их мойке и очистке от загрязнений перед ремонтом или плановым техническим обслуживанием, причем мойке могут подлежать колеса автомобилей как вместе с самим автомобилем, так и отдельно от него, например, при оказании отдельных услуг по шиномонтажу и сезонному их хранению на складе и т.д.

Исходя из данных обстоятельств, коллегия посчитала, что отсутствуют основания, опровергающие выводы экспертизы о неохраноспособности словесного

элемента «ЧИСТЫЕ КОЛЁСА» в составе заявленного обозначения и о возможности его включения в товарный знак в отношении вышеуказанных услуг 37 класса МКТУ только лишь в качестве неохраняемого элемента на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, а также, соответственно, и о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении иных услуг 37 класса МКТУ, связанных с техническим обслуживанием вовсе не автомобилей, а холодильного оборудования, строительством промышленных предприятий, чисткой одежды и т.п., в связи с наличием у него способности ввести в заблуждение потребителя относительно этих услуг на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Однако решением Суда по интеллектуальным правам от 16.09.2019 по делу № СИП-516/2019, оставленным без изменения постановлением Суда по интеллектуальным правам от 27.12.2019 по тому же делу, вышеуказанное решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 29.03.2019 было признано недействительным.

Из данных судебных актов следует то, что в вышеуказанном решении Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 29.03.2019 не была дана должная оценка отдельно для каждой из приведенных в заявке услуг на предмет наличия у соответствующего словосочетания фантазийности для них ввиду порождения им только лишь ассоциативных представлений о характеристиках одной части услуг либо ложных, но неправдоподобных представлений о характеристиках, не присущих другой части услуг, исходя из восприятия этого обозначения в отношении конкретных услуг рядовыми средними потребителями.

При этом в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 27.12.2019 было, в частности, отмечено, что выводы Роспатента об описательном характере названного словесного элемента для услуг, связанных с техническим обслуживанием автомобилей, только лишь потому, что перед оказанием этих услуг автомобиль должен предварительно пройти мойку, и о прямом указании словосочетанием на конкретный результат их оказания противоречат соответствующим нормам материального права, то есть являются неправомерными, так как предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается

не для товара «колеса», для которого ассоциация была бы, очевидно, прямой, а для услуг, в том числе напрямую с колесами не связанных.

Кроме того, в данном постановлении судом указано на возможность регистрации таких обозначений также и в отношении других услуг, для которых возникают ложные ассоциации, не обладающие признаками правдоподобности.

Исходя из вышеизложенных обстоятельств, суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение.

Признание судом решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 29.03.2019 недействительным влечет за собой, на основании статьи 13 Кодекса, восстановление положения, существовавшего до нарушения права, ввиду чего возражение, поступившее 11.10.2018, считается нерассмотренным и, следовательно, подлежит повторному рассмотрению Роспатентом.

Таким образом, во исполнение решения Суда по интеллектуальным правам от 16.09.2019 по делу № СИП-516/2019, оставленного без изменения постановлением Суда по интеллектуальным правам от 27.12.2019 по тому же делу, возражение было повторно рассмотрено на заседании коллегии, состоявшемся 17.01.2020, с учетом приведенных в этих судебных актах соответствующих выводов суда.

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

С учетом даты подачи заявки (12.01.2017) 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.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение



, в состав которого входит, в частности, словесный элемент «ЧИСТЫЕ КОЛЁСА», выполненный буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака испрашивается в отношении услуг 37 класса МКТУ.

Изложенные выше выводы суда об отсутствии у названного словесного элемента какого-либо описательного характера для услуг, связанных с техническим обслуживанием автомобилей, и прямого указания на конкретный результат их

оказания, поскольку предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается не для товара «колеса», для которого ассоциация была бы, очевидно, прямой, а для услуг, в том числе напрямую с колесами не связанных, обуславливают вывод коллегии, собственно, о наличии у данного словосочетания фантазийности для таких услуг ввиду порождения этим обозначением для них дополнительных рассуждений, домысливания и ассоциаций относительно их характеристик.

Так, в частности, при реальном восприятии рядовым средним потребителем этого словосочетания для соответствующих услуг действительно могут возникнуть какие-то ассоциативные представления, например, о том, что при их оказании моются колеса автомобилей. Однако соответствующие предприятия, занимающиеся обслуживанием автомобилей, никак не ограничиваются только лишь одной мойкой колес, и она сама по себе не может быть в их деятельности основной услугой.

Кроме того, судом указано на возможность регистрации таких обозначений также и в отношении других услуг, для которых возникают ложные ассоциации, не обладающие признаками правдоподобности.

Так, в частности, при реальном восприятии рядовым средним потребителем этого словосочетания для приведенных в заявке иных услуг, связанных с техническим обслуживанием вовсе не автомобилей, а холодильного оборудования, строительством промышленных предприятий, чисткой одежды и т.п., действительно возникают ложные представления об оказании услуг только лишь по мойке колес у холодильников, у используемой строительной техники или у каких-то аксессуаров одежды и др., но такие характеристики являются явно неправдоподобными, никак не присущими таким услугам, что позволяет признать соответствующее словосочетание для них также фантазийным.

Таким образом, коллегией не усматриваются какие-либо основания для признания словесного элемента «ЧИСТЫЕ КОЛЁСА» в составе заявленного обозначения не соответствующим требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса. Следовательно, заявленное обозначение подлежит регистрации в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке услуг 37 класса МКТУ и

без исключения данного словесного элемента из объема правовой охраны этого товарного знака как неохраняемого элемента.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 11.10.2018, изменить решение Роспатента от 21.06.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017700820.**