

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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, рассмотрела возражение, поданное Удашовой Галиной Николаевной, г. Пермь (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012730961 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2012730961, поданной 24.08.2012, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 06, 09, 11, 12 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «АВТО-ЯПОНЕЦ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента от 13.05.2014 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку не соответствует требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «АВТО-ЯПОНЕЦ» в целом не обладает различительной способностью, так как часть «АВТО» указывает на вид товара и его назначение (авто – общепринятое сокращение от автомобиль, автомобильный, см. Словарь сокращений русского языка), часть «ЯПОНЕЦ» способна восприниматься как указание на место происхождения товаров, общеупотребимое на территории Российской Федерации по

отношению к товарам, произведенным на территории Японии, а именно автомобилям, их частям и комплектующим к ним (Япония – название государства, см. <http://slovari.yandex.ru>).

В поступившем 15.09.2014 возражении от 10.09.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Возражение содержит следующие доводы:

- заявитель согласен с доводами экспертизы в отношении товаров 06, 09, 11 и 12 классов МКТУ, однако, для услуг 35 класса МКТУ заявленное обозначение охраноспособно;

- заявителем представлены документы о фактическом использовании заявленного обозначения;

- заявитель корректирует заявленный перечень, ограничив его услугами 35 класса МКТУ в отношении принадлежностей, деталей и запасных частей автотранспортных средств, произведенных в Японии;

- слово «ЯПОНЕЦ» не является общеупотребимым на территории Российской Федерации по отношению к товарам из Японии, следовательно, не может быть воспринято как указание на место нахождения лица, оказывающего услуги;

- полисемичность слова «АВТО» не позволяет сделать вывод о том, что потребители будут воспринимать его исключительно в значении «автомобиль», «автомобильный»;

- в своем единстве обозначение «АВТО-ЯПОНЕЦ» является фантазийным и имеет ассоциативное указание на специфику услуг;

- слово «ЯПОНЕЦ» не указывает на место происхождения лица, оказывающего услуги, поэтому не может вводить потребителя в заблуждение, при этом возможные ассоциации с запасными частями автотранспортных средств, произведенных в Японии, не являются ложными, а соответствуют действительности;

- помимо заявленного обозначения «АВТО-ЯПОНЕЦ» заявитель использует и другие обозначения, подобные ему, зарегистрированные в качестве товарных знаков (знаков обслуживания): «АВТО-КОРЕЕЦ» (свидетельство № 450278), «АВТО-ЕВРОПЕЕЦ» (свидетельство № 518253), «АВТО-КИТАЕЦ» (свидетельство № 531042).

На основании вышеизложенного заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение в отношении услуг 35 класса МКТУ, приведенных в заявлении об изменении перечня [1].

К возражению приложены следующие материалы:

- заявление об изменении перечня [1];
- копии свидетельств №№ 450278, 518253 на товарные знаки «АВТО-КОРЕЕЦ» и «АВТО-ЕВРОПЕЕЦ» [2];
- сведения об изменении адреса для переписки с заявителем [3].

Материалы заявки содержат также следующие поступившие 24.02.2014, 12.11.2014, 02.03.2015 материалы:

- копии документов о заявителе – индивидуальном предпринимателе [4];
- копии договоров поставки от 01.06.2011, 14.01.2011, 12.01.2012, 31.08.2012, 28.06.2013, 20.03.2013, 01.07.2013 [5];
- документы о праве собственности на нежилые помещения и договоры субаренды нежилых помещений [6];
- фотографии магазинов [7];
- распечатки сведений о магазинах из сети Интернет [8];
- письмо от 10.11.2014 – просьба об отзыве заявления [1] об изменении перечня [9];
- письмо от 24.02.2015 – перечень услуг, в отношении которых заявитель испрашивает регистрацию товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2012730961 [10].

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (24.08.2012) поступления заявки 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 заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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, 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 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов; реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением; общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров; общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Согласно подпункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, состоящим только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыт, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с пунктом 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 2.5.1 Правил обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов. 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 словесное обозначение «АВТО-ЯПОНЕЦ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Правовая охрана, согласно письму [10], испрашивается в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ: «демонстрация товаров, в том числе сбор для третьих лиц различных товаров (не подразумевая их транспортировку) и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц, в том числе услуги по розничной, оптовой продаже товаров, услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправлений, услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная».

В заявленном исполнении обозначение «АВТО-ЯПОНЕЦ» отсутствует в словарях. Вместе с тем, очевидно, что оно состоит из двух частей («АВТО» и «ЯПОНЕЦ»), семантика которых понятна среднему российскому потребителю.

Так, слово «АВТО» – нескл., ср. (разг.) автомобиль, а также первая часть сложных слов, относящихся к автомобилю, либо со значением автоматический, самодвижущийся (см. <http://dic.academic.ru>).

Слово «ЯПОНЕЦ» – от «Японцы» – нация, основное население Японии, представители народа Японии (см. словарь Ефремовой, <http://dic.academic.ru>).

Таким образом, обозначение «АВТО-ЯПОНЕЦ» не называет и не предполагает указания на какие-либо услуги, их свойства и назначение, следовательно, не может быть признано не обладающим различительной способностью или характеризующим заявленные услуги.

Приведенный в заключении экспертизы вывод о восприятии обозначения «АВТО-ЯПОНЕЦ» как указывающего на место нахождения лица, оказывающего услуги, также не может быть признан обоснованным, поскольку подобное восприятие этого элемента возможно только с помощью домысливания.

Информация из сети Интернет свидетельствует о следующем.

Представленные на российском автомобильном рынке марки автомобилей в средствах массовой информации условно принято делить на отечественные и автомобили корейских, японских, китайских, европейских, американских марок (например, <http://proverkaavto.com/information/rossijskij-gynok-avtomobilej>).

В этой связи смысловое значение заявленного обозначения может быть сформулировано как «автомобиль японского происхождения» (автомобили японских марок), то есть обозначение косвенно может указывать на то, что оказываемые услуги каким-либо образом связаны с такими автомобилями.

При этом, как следует из представленных заявителем материалов, заявленное обозначение используется для индивидуализации услуг, связанных с продвижением и продажей запчастей для автомобилей японского происхождения (автомобили определенных марок, обозначения которых сопровождают вывески магазинов, как представлено на фотографиях [7]).

В связи с изложенным у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 10.09.2014, отменить решение Роспатента от 13.05.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012730961.